

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
13/10586

N° MINUTE : **4**

Assignation du :
26 Juin 2013

**JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2014**

DEMANDEUR

Monsieur Thierry BOCCARA
7 rue Sala
69002 LYON 02

représenté par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B0223 et Anne LUCCHINI, avocat au Barreau de LYON

DÉFENDEURS

Monsieur Didier MARIEN
Koutouzovski 45- Appt 19
121170 MOSCOW, Fédération de RUSSIE

Société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES
(anciennement RIVIERA RUGS)
7 Quai Voltaire
75007 PARIS

Monsieur Bastien TACHET
187 Rue de Grenelle
75007 PARIS

représentés par Maître Elisabeth LOGEAIS de la SCP UGGC
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

15/12/2014

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Eric HALPHEN, Vice-Président, *signataire de la décision*
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Françoise BARUTEL , Vice-Présidente

assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 03 Juillet 2014
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Thierry BOCCARA se présente comme le descendant d'une longue lignée d'antiquaires d'origine italienne venue s'installer en France à Lyon. Il indique notamment que l'un de ses ancêtres a ouvert à la fin du 19 ème siècle un magasin de vente de tapis d'Orient à l'enseigne BOCCARA sis dans cette ville 18 place Bellecour, puis que son grand-père Elie BOCCARA a exploité une quinzaine de magasins en France.

Il précise que son père Robert et son oncle Dario ont relancé l'entreprise familiale qui avait dû céder la plupart de ses magasins pendant la guerre, en premier lieu en reprenant l'exploitation du magasin de la place Bellecour, puis notamment en rachetant en 1963 une société ayant pour activité le commerce des meubles et en ouvrant ainsi une galerie située 184 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, qui a pris en 1964 la dénomination SARL Dario BOCCARA et dans laquelle les deux frères étaient associés.

L'objet social de cette société a été étendu au commerce des tapis et tapisseries et Monsieur Dario BOCCARA serait devenu selon Monsieur Thierry BOCCARA un spécialiste des tapisseries anciennes. Il a racheté les parts de son frère dans la société en 1969. En contrepartie Robert BOCCARA a reçu par licitation la moitié indivise du fonds de commerce 18 Place Bellecour qu'il a continué à exploiter.

Monsieur Robert BOCCARA a cédé dans le cadre d'une donation-partage du 23 décembre 2005 et du 10 janvier 2006 le fonds de la place BELLECOUR à son fils Thierry qui pour l'exploiter s'est enregistré au RCS en qualité d'entreprise en nom personnel le 1 er juillet 2006. En 2011, il a déménagé le fonds 7 rue SALA à LYON.

Monsieur Thierry BOCCARA a déposé le 11 juin 2008 la marque verbale française n° 3581349 "BOCCARA 1890" pour désigner les produits et services des classes 16, 20, 27 et 42, et le 13 mai 2011 la

marque verbale française n°3831027 “TB DESIGN “THIERRY BOCCARA DESIGN” pour désigner en classe 2 et 24 notamment les “Tapis” et a réservé les noms de domaine www.galerie-bocarra.fr et www.boccara.fr respectivement le 21 juillet 2006 et le 16 novembre 2009.

De son côté, la société DARIO BOCCARA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle le mandataire judiciaire a cédé par acte du 20 octobre 1995 à Monsieur Didier MARIEN les éléments suivants du fonds sis 184 rue du Faubourg Saint-Honoré :

“- la dénomination,
- les enseignes DARIO BOCCARA et GALERIE BOCCARA à l’exclusion de tout autre élément du fonds de commerce”.

Une société SARL GALERIE ROYALE ayant pour associés Didier et Catherine MARIEN et pour nom commercial GALERIE BOCCARA a été immatriculée le 1 er septembre 1995 avec pour activité “achat, vente import, export de tapis, tapisseries, antiquités” et domiciliée 320 rue du Faubourg Saint-Honoré.

Cette société a été radiée le 7 août 2009 à la suite d’une procédure de liquidation et d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 28 juillet 2009.

Monsieur Thierry BOCCARA indique en outre que Monsieur Didier MARIEN a déposé à titre personnel plusieurs marques BOCCARA à savoir :

- le 21 mars 1995, la marque verbale française DARIO BOCCARA enregistrée sous le n° 95 563 708 et désignant en classe 20, 27 et 27 “« meubles, glaces, cadres – tentures murales et tapisseries anciennes en laine, soie et autres textiles- tapis anciens en laine, soie et autres textiles »»,

- le 29 février 1996 la marque verbale GALERIE BOCCARA n° 96 613 429 désignant «tableaux anciens et modernes – Meubles anciens, cadres, glaces – Tentures murales et tapisseries anciennes en laine, soie et autres textiles – Tapis anciens en laine, soie et autres textiles » en classes 16, 20, 24 et 27.

Par acte du 20 juin 1998, ces deux marques ont été concédées en licence par Monsieur Didier MARIEN à la société sarl DARIO BOCCARA, qui d’après Monsieur Thierry BOCCARA serait en réalité comme le montre le numéro de RCS la société GALERIE ROYALE ayant pour nom commercial GALERIE BOCCARA précédemment évoquée.

Ces marques n’ont pas été renouvelées.

Le 22 novembre 2007, Monsieur Didier MARIEN a déposé les marques verbales françaises GALERIE BOCCARA n°3 539 111 et BOCCARA DESIGN n°3 35 112 qui désignent les produits suivants:

En classe 16 « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » ;

en classe 20 « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques », en classe 24 « Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) », en classe 27 « Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ».

Puis le 6 septembre 2012, il a déposé les marques verbales françaises :

- E-BOCCARA n°3 944 089
- E-BOCCARA DESIGN n°3 944 097
- BOCCARA DESIGN ON LINE n° 3 944 103
- BOCCARA.ONLINE n° 3 944 094

qui désignent les mêmes produits des classes 16 et 20 que les marques précédemment mentionnés et en classe 24 « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) »,

en classe 27 « Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel », en classe 35 « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques »

Par ailleurs, Monsieur Thierry BOCCARA relève qu'une société RIVIERA RUGS immatriculée le 3 juin 2009 et ayant pour associé Monsieur Bastien TACHET et la société de droit new-yorkais BOCCARA GALLERY NEW-YORK Inc., dont le nom commercial et l'enseigne seraient BOCCARA DESIGN et GALERIE BOCCARA, a exploité une galerie à l'enseigne BOCCARA DESIGN située à CANNES jusque début 2013 et entre 2009 et juillet 2013 une autre galerie située 4 avenue Matignon à l'enseigne BOCCARA, puis après une interruption entre le 1^{er} juillet 2013 et le 15 avril 2014 exploite une nouvelle galerie toujours à l'enseigne BOCCARA, sise 7 quai Voltaire à Paris.

Cette société RIVIERA RUGS et Monsieur Didier MARIEN ont par acte du 6 mai 2013 assigné en référé Monsieur Thierry BOCCARA en contrefaçon et concurrence déloyale pour demander notamment que ses marques n° 3581349 "BOCCARA 1890 " et n°3831027 "TB DESIGN "THIERRY BOCCARA DESIGN" soient radiées pour être contrefaisantes des marques déposées en 2007 par Didier MARIEN, le transfert du nom de domaine www.boccara.fr et l'interdiction pour l'entreprise en nom personnel Thierry BOCCARA de faire usage du nom "BOCCARA" associé à des termes descriptifs tels que "galerie", "design", "1890" et de n'utiliser le nom "BOCARRA" qu'accompagné du prénom "Thierry" pour son activité de vente de tapis.

Par ordonnance du 24 juin 2013, le juge des référés a déclaré que Monsieur Didier MARIEN était irrecevable à agir en contrefaçon de marques faute de justifier de ses droits sur les marques par les certificats d'enregistrement de celles-ci, a rejeté les autres demandes et condamné les demandeurs aux dépens et à verser à Monsieur Thierry BOCCARA une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Estimant que Monsieur Didier MERIEN et la société RIVIERA RUGS (devenue depuis la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES et qui sera désignée dans la suite sous ce nom) ont créé une situation de confusion pour bénéficier de la réputation de nom BOCCARA dans le domaine de la tapisserie et des tapis, et qu'ils ont essayé par leur action en référé de le spolier de ses droits, Monsieur Thierry BOCCARA qui indique en outre qu'il n'est pas parvenu à faire exécuter la décision du 24 juin 2013, les a fait assigner ainsi que Monsieur Bastien TACHET par actes des 26, 27 et 28 juin 2013 devant le Tribunal de céans pour demander l'annulation des marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112, E-BOCCARA n° 12 3 944 089, E-BOCCARA DESIGN n° 12 3 944 097, BOCCARA DESIGN ON LINE n° 12 3 944 103 et BOCCARAONLINE n° 12 3 944 094 pour avoir été déposées en fraude de ses droits et subsidiairement la déchéance des marques GALERIE BOCCARA

n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 à compter du 22 novembre 2012, le transfert à son profit des noms de domaine www.boccaracom www.bocarragallery.com et www.boccaradesign.com qui auraient été réservés en fraude de ses droits, l'interdiction d'exploitation par Monsieur Didier MARIEN des signes DARIO BOCCARA et GALERIE BOCCARA sur lesquels il n'aurait plus de droit, la condamnation de Monsieur Sébastien TACHET et de la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES au titre de la concurrence déloyale, et obtenir outre des mesures d'interdiction et de publication, la réparation des ses préjudices ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures signifiées le 12 juin 2014, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, il demande, en ces termes, au Tribunal de :

- dire et juger irrecevables, à tout le moins non fondées, les demandes, fins et conclusions adverses,
- dire et juger que l'action en nullité des marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 ainsi que des marques E-BOCCARA n° 12 3 944 089, E-BOCCARA DESIGN n° 12 3 944 097, BOCCARA DESIGN ON LINE n° 12 3 944 103 et BOCCARA.ONLINE n° 12 3 944 094 n'est pas atteinte par la forclusion par tolérance,
- dire et juger que les marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 ainsi que les marques E-BOCCARA n° 12 3 944 089, E-BOCCARA DESIGN n° 12 3 944 097, BOCCARA DESIGN ON LINE n° 12 3 944 103 et BOCCARA.ONLINE n° 12 3 944 094 portent atteinte à ses droits sur son nom de famille et sur son nom commercial,
- dire et juger que les marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 ainsi que les marques E-BOCCARA n° 12 3 944 089, E-BOCCARA DESIGN n° 12 3 944 097, BOCCARA DESIGN ON LINE n° 12 3 944 103 et BOCCARA.ONLINE n° 12 3 944 094 ont été déposées en fraude de ses droits,
- annuler en conséquence les marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 ainsi que les marques EBOCCARA n° 12 3 944 089, E-BOCCARA DESIGN n° 12 3 944 097, BOCCARA DESIGN ON LINE n° 12 3 944 103 et BOCCARA.ONLINE n° 12 3 944 094 pour les « *tissus* » en classe 20, les « *tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, les carpettes, tentures murales non en matières textiles* » en classe 27 et les « *meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers* » en classe 20,
- dire et juger que l'enregistrement des marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 ainsi que des marques E-BOCCARA n° 12 3 944 089, E-BOCCARA DESIGN n° 12 3 944 097, BOCCARA DESIGN ON LINE n° 12 3 944 103 et

BOCCARA.ONLINE n° 12 3 944 094 en fraude de ses droits et de son patronyme est constitutif de concurrence déloyale à son égard,

- condamner conséquence Monsieur Didier MARIEN à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur Didier MARIEN est déchu de ses droits sur les marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111 et BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 pour défaut d'usage sérieux, pour, et ce à compter du 22 novembre 2012 pour les « *tissus* » en classe 20, les « *tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, les carpettes, tentures murales non en matières textiles* » en classe 27 et les « *meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers* » en classe 20 ;
- ordonner l'inscription du jugement à intervenir devenu définitif par la partie la plus diligente sur le Registre National des Marques, aux frais de Monsieur Didier MARIEN,
- dire et juger que les enseignes BOCCARA, BOCCARA DESIGN et GALERIE BOCCARA sont exploitées par la société BOCCARA RUGS AND TAPESTRIES en fraude de ses droits, en conséquence, faire défense à la société BOCCARA RUGS AND TAPESTRIES d'exploiter et d'utiliser BOCCARA, BOCCARA DESIGN, GALERIE BOCCARA et de façon plus générale tout signe comprenant le nom BOCCARA, à quelque titre que ce soit et pour quelque raison que ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- dire et juger que l'exploitation des enseignes BOCCARA, BOCCARA DESIGN et GALERIE BOCCARA par la société BOCCARA RUGS AND TAPESTRIES est constitutive de concurrence déloyale à son égard,
- condamner en conséquence, la société BOCCARA RUGS AND TAPESTRIES à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que Monsieur Didier MARIEN n'a plus aucun droit sur la dénomination sociale DARIO BOCCARA et les enseignes DARIO BOCCARA et GALERIE BOCCARA acquises le 20 octobre 1995,
- faire défense en conséquence à Monsieur Didier MARIEN d'exploiter et d'utiliser DARIO BOCCARA et GALERIE BOCCARA et de façon générale tout signe comprenant BOCCARA à quelque titre que ce soit et pour quelque raison que ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par infraction à compter de la signification de la présente décision,
- dire et juger que les réservations des noms de domaines www.boccara.com, www.boccaragallery.com et www.boccaradesign.com l'ont été en fraude de ses droits,
- condamner en conséquence, Monsieur Bastien TACHET à les lui transférer sous astreinte de 10.000 euros de retard à compter de la signification de la présente décision,
- dire et juger également que les réservations des noms de domaines www.boccara.com, www.boccaragallery.com et www.boccaradesign.com sont constitutives de concurrence déloyale à

son égard,

- condamner en conséquence, la société la société BOCCARA RUGS AND TAPESTRIES et Monsieur Bastien TACHET à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que l'astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le Tribunal de céans, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi 91.560 du 9 juillet 1991,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines de son choix et aux frais avancés in solidum de Monsieur TACHET, Monsieur Didier MARIEN et de la société BOCCARA RUGS AND TAPESTRIES dans la limite de 6.000 € H.T. par insertion,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garanties, pour ce qui est des mesures d'interdiction,
- condamner in solidum Monsieur TACHET, Monsieur MARIEN et la société BOCCARA RUGS AND TAPESTRIES à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur TACHET, Monsieur MARIEN et la société BOCCARA RUGS AND TAPESTRIES aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Alexandra ABRAT, sur son affirmation de droits, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 juin 2024, les défendeurs demandent en ces termes au Tribunal de :

- dire et juger que Thierry Boucara (dit Boccara) ne démontre pas l'existence de droits antérieurs sur le nom commercial « Boccara » ou « Boccara 1890 » connu sur l'ensemble du territoire national en septembre 1995 ni en tout état de cause en novembre 2007,
 - dire et juger que Thierry Boucara (dit Boccara) n'est pas titulaire du nom patronymique « Boucara dit Boccara » et en tout état de cause n'est pas fondé à l'opposer au nom commercial « Galerie Boccara » ni aux Marques « Boccara Design » et « Galerie Boccara »,
 - dire et juger que les Marques « Boccara Design » et « Galerie Boccara » déposées le 22 novembre 2007 et les marques « E-Boccara », « E-Boccara Design », « Boccara Design on line » et « Boccara.online » déposées le 6 septembre 2012 ne portent pas atteinte à des droits antérieurs et n'ont pas été déposées en fraude,
 - dire et juger que l'enregistrement des Marques « Boccara Design » et « Galerie Boccara » déposées le 22 novembre 2007 et des marques « Eboccara », « E-Boccara Design », « Boccara Design on line » et « Boccara.online » déposées le 6 septembre 2012 ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l'égard de Thierry Boucara (dit Boccara),
 - dire et juger que les droits de Didier Marien sur les enseignes et noms commerciaux « Galerie Boccara » et « Dario Boccara » depuis 1995 sont parfaitement valides,
- en conséquence,
- rejeter l'intégralité des prétentions et demandes de Monsieur Thierry Boucara (dit Boccara) à l'encontre de Didier Marien,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que Thierry Boucara (dit Boccara) n'est pas recevable à agir en déchéance à l'encontre des Marques « Boccara Design » et « Galerie Boccara » déposées le 22 novembre 2007 pour les objets d'art,
- dire et juger que les Marques « Boccara Design » et « Galerie Boccara » déposées le 22 novembre 2007 ont fait l'objet d'un usage sérieux en France et à l'export pour les tapis et n'encourent pas la déchéance ;
en conséquence,
- rejeter l'intégralité des prétentions et demandes de Monsieur Thierry Boucara (dit Boccara) à l'encontre des Marques « Boccara Design » et « Galerie Boccara » de Didier Marien,
par ailleurs,
- dire et juger que les enseignes et noms commerciaux « Boccara », « Boccara Design » et « Galerie Boccara » n'ont pas été exploitées en fraude des droits de Thierry Boucara (dit Boccara),
- dire et juger que les réservations des noms de domaine www.boccara.com, www.boccaragallery.com et www.boccaradesign.com n'ont pas été effectuées en fraude des droits de Thierry Boucara (dit Boccara),
en conséquence,
- rejeter l'intégralité des prétentions et demandes de Monsieur Thierry Boucara (dit Boccara) à l'encontre de Bastien Tachet et de la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES
à titre reconventionnel,
- dire et juger que les marques françaises « Boccara 1890 » et « TB design Thierry Boccara Design », les termes « Galerie Boccara » « Boccara » ou « Boccara 1890 » ainsi que les noms de domaine « boccara.fr » et « galerieboccara.fr » constituent la contrefaçon par imitation au sens de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, des marques antérieures françaises « Galerie Boccara » n°073539111 et « Boccara Design » n°073539112 de Monsieur Didier Marien,
- dire et juger que l'usage par Thierry Boucara (dit Boccara) des termes « Galerie Boccara », « Boccara » ou « Boccara 1890 » et des noms de domaine « boccara.fr » et « galerie-boccara.fr » constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de Bastien Tachet et de la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
- dire et juger en tout état de cause que l'utilisation par Thierry Boucara (dit Boccara) du nom d'usage « Boccara » doit être strictement limitée à ces nom et prénom et ne saurait valablement comprendre les termes « Galerie Boccara » ou « Boccara » ou « Boccara 1890 » ou « Boccara Design »,
en conséquence,
- prononcer la nullité des marques françaises « Boccara 1890 » n°3581349 et « TB design Thierry Boccara Design » n°3831027,
- ordonner la radiation des marques « Boccara 1890 » n°3581349 et « TB design Thierry Boccara Design » n°3831027 auprès de l'INPI par notification du greffe,

- ordonner à l'entreprise en nom personnel Boucara (dit Boccara) Elie Lalou Thierry de procéder au transfert des noms de domaine « boccara.fr » et « galerie-boccara.fr » auprès du registre concerné sous astreinte comminatoire, définitive et forfaitaire de 300 € par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir,
- interdire à l'entreprise en nom personnel Boucara (dit Boccara) Elie Lalou Thierry l'usage du nom « Boccara », seul ou associé à des termes descriptifs tels que « Galerie », « Design » « 1890 » à titre de marque, nom commercial, enseigne ou nom de domaine, sous astreinte comminatoire, définitive et forfaitaire de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir,
- condamner l'entreprise en nom personnel Boucara (dit Boccara) Elie Lalou Thierry à payer à Didier Marien la somme de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon susvisés,
- condamner l'entreprise en nom personnel Boucara (dit Boccara) Elie Lalou Thierry à payer respectivement à Bastien Tachet et à la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES la somme de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale susvisés,
- ordonner aux frais de l'entreprise en nom personnel Boucara (dit Boccara) Elie Lalou Thierry, l'insertion, par extrait ou en entier, du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de leurs et dans la limite de 4.000 € par insertion ,
en conséquence,
- condamner l'entreprise en nom personnel Boucara (dit Boccara) Elie Lalou Thierry à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'entreprise en nom personnel Boucara (dit Boccara) Elie Lalou Thierry aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2014 lors de l'audience des plaidoiries.

MOTIFS

Sur la nullité des marques de Didier MARIEN

Monsieur Thierry BOCCARA soutient au visa des articles L. 711-4 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle que les marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 ainsi que les marques E-BOCCARA n° 12 3 944 089, E-BOCCARA DESIGN n° 12 3 944 097, BOCCARA DESIGN ONLINE n° 12 3 944 103 et BOCCARA ONLINE n° 12 3 944 094 de Monsieur Didier MARIEN seraient nulles du fait que leurs dépôts porteraient atteinte à ses droits antérieurs qu'il détiendrait sur :

- le nom commercial et l'enseigne "BOCCARA" qui étaient exploités depuis 1948 et sont inclus selon lui dans le fonds de commerce sis 18 Place Bellecour à LYON dont il a reçu de son père pleine propriété par donations-partages des 23 décembre 2005 et 10 janvier 2006;

et

- son patronyme "BOCCARA" depuis sa naissance le 16 juin 1959.

L'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :...

c) *A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;...*

g) *Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image(...)*”.

L'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu' "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle... Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L.711-4. Toutefois son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu””.

a) sur la forclusion de l'action en nullité

Les défendeurs opposent en premier lieu la forclusion de l'action en nullité visant les marques de 2007 qui serait ainsi irrecevable, en faisant valoir que Monsieur Thierry BOCCARA a toléré l'usage de celles-ci pendant cinq ans.

Toutefois, il est constant que le point de départ du délai de cinq ans est constitué par la connaissance qu'a pu avoir celui qui invoque les droits antérieurs d'un usage des marques secondes litigieuses, celle-ci ne devant en outre pas être appréciée de manière abstraite mais en fonction des éléments de l'espèce susceptibles d'établir que cette personne en ait eu effectivement connaissance.

En l'occurrence, les défendeurs à qui il incombe de rapporter cette preuve, soutiennent que Monsieur Thierry BOCCARA avait nécessairement connaissance de ces marques dès leurs premiers usages fin 2007 début 2008, et en veulent pour preuve qu'étant un professionnel du secteur puisque qu'exploitant à compter de 2006 en nom propre le fonds de commerce de marchand de tapis cédé par son père, avec qui il travaillait antérieurement, il ne pouvait ignorer ces marques et que du reste lorsqu'il a déposé ses propres marques le 11 juin 2011 et le 13 mai 2013, il a pris soin de ne pas déposer le signe "BOCCARA" seul, ni "GALERIE BOCCARA”.

Ils relèvent par ailleurs que l'entreprise de Monsieur Thierry BOCCARA "1890 BOCARRA" a participé aux mêmes Salon d'Antibes en avril 2009 et avril 2010 que la galerie de Monsieur Didier MARIEN laquelle était présentée sur les listes sous les noms "Galerie Boccara" et

“Boccara design” et sous la lettre “B” comme l’entreprise du demandeur. Ils invoquent également un courriel du 19 mars 2014 mais celui-ci n’établit nullement que Monsieur Thierry BOCCARA ait eu connaissance de l’usage de ces marques.

Cela étant dit, il ne peut être tenu pour acquis que Monsieur Thierry BOCCARA ait eu nécessairement connaissance de ces marques par le fait qu’il est un professionnel du secteur. Il ne peut non plus être déduit de l’existence et de l’exploitation des précédentes marques de Monsieur Didier MARIEN déposées en 1995 et 1996 et non renouvelées DARIO BOCCARA n° 95 563 708 et GALERIE BOCCARA n° 96 613 429 une quelconque connaissance des marques déposées en 2007, la connaissance de l’usage des unes ne valant pas connaissance de l’usage de celles qui leur ont succédé.

Au demeurant, il convient de relever que si les éléments rapportés par les défendeurs tenant à la présence de l’entreprise de Monsieur Thierry BOCCARA dans les mêmes salons professionnels qu’eux peuvent éventuellement impliquer que celui-ci ait eu nécessairement connaissance de l’usage de ces marques, il en résulterait en toute hypothèse que le délai de cinq ans n’aurait commencé à courir au plus tôt qu’en avril 2009, date à laquelle il est établi que le demandeur s’est trouvé dans le même salon que la société utilisant le nom commercial GALERIE BOCCARA.

Or Monsieur Thierry BOCCARA a manifesté sans ambiguïté sa volonté de ne pas tolérer les marques litigieuses en faisant délivrer le 26 juin 2013 l’assignation par laquelle il en demandait la nullité, en interrompant ainsi par cet acte le délai de cinq ans.

Dès lors, il ne s’est pas écoulé au moins cinq ans entre la connaissance par Monsieur Thierry BOCCARA de l’usage des marques litigieuses et l’assignation.

La fin de non recevoir de l’action en nullité sera donc rejetée.

b) Sur l’atteinte au nom de famille

Les défendeurs font valoir qu’il résulte de l’extrait d’acte de naissance du demandeur et de sa carte nationale d’identité que son nom de famille complet serait “BOUCARA dit BOCCARA”. L’annonce parue au BODAC en 2011 relative au changement d’adresse de l’établissement mentionne du reste comme nom “BOUCARA dit BOCCARA” et précise “nom d’usage : BOCCARA”. Ils en déduisent qu’à tout le moins le demandeur ne pourrait opposer au titre du droit antérieur que le nom “BOUCARA dit BOCCARA” et non “BOCCARA” seul.

Le demandeur soutient que le nom BOCCARA est bien son nom de famille et non un simple nom d’usage puisqu’il apparaît sur l’acte d’état civil et sur les documents officiels et qu’il lui a été transmis par son père qui le portait.

Toutefois, le nom de famille est déterminé par les mentions portées sur l'extrait d'acte de naissance. Or celui du demandeur indique "BOUCARA dit BOCCARA" de sorte que les marques litigieuses qui ne comportent pas le terme BOUCARA et qui en outre associent à BOCCARA au moins un autre mot, ne reprennent pas à l'identique le nom de famille du demandeur.

De surcroît même en considérant que dans les marques contestées le terme BOCCARA est dominant, et que le nom de famille usuel du demandeur est BOCCARA, il reste qu'il n'est pas contesté par le demandeur que ce nom est courant si bien qu'en l'absence de la précision du prénom de l'intéressé, il n'y a pas de risque de confusion portant atteinte à la fonction sociale d'identification du nom.

Enfin, il convient de rappeler que Monsieur Didier MARIEN n'a fait dans les marques contestées qu'il a déposées que reprendre pour partie la dénomination de la société DARIO BOCCARA et de ses enseignes DARIO BOCCARA et GALERIE BOCCARA, qui lui ont été cédées le 20 octobre 1995. Aussi le choix de ce nom pour former ses marques découle de l'acquisition de ces éléments du fonds de commerce, sans qu'il puisse être déduit de l'homonymie résultant des liens familiaux entre Dario BOCCARA et Thierry BOCCARA qu'elle cause une confusion qui serait préjudiciable à ce dernier.

En conséquence, le dépôt des marques contestées ne porte pas atteinte au droit antérieur du demandeur sur son nom de famille.

c) sur l'atteinte au nom commercial et à l'enseigne "BOCCARA"

Monsieur Thierry BOCCARA soutient que lui-même exploite "BOCCARA" à titre de nom commercial et d'enseigne depuis le 6 juillet 2006 en reprenant l'exploitation du fonds de commerce familial, que ce nom commercial et cette enseigne ont été exploités antérieurement notamment par son père comme le montrent un catalogue de 1950, des publicités, des cartons d'invitation à des soldes privées, et des articles du Figaro Rhône-Alpes parus en 1990 et 1991 ainsi quelques factures de 2004, 20003 et 2001.

Pour ce qui concerne l'exploitation de ces signes par lui-même, il verse au débat des factures à en-tête BOCCARA ou BOCCARA 1890 établis pour des clients situés dans plusieurs régions de FRANCE, ainsi que des brochures établissant la participation de son entreprise sous le nom BOCCARA 1890 à des salons d'antiquités et de brocantes à ANTIBES en 2009 et 2010, à NANTES et NÎMES en 2009, à DIJON en 2011, à BOURG-EN-BRESSE en 2013 et ORLÉANS en 2014. En ce qui concerne l'enseigne, il produit un constat d'huissier en date du 27 mars 2014 faisant état de ce que le commerce 7 rue Sala à LYON sous l'enseigne BOCCARA comporte une pièce où quelques tapis sont exposés, ce qui démontrerait d'après lui que le fonds de commerce fait bien l'objet d'une exploitation sous l'enseigne BOCCARA.

Il fait valoir que le dépôt des marques qu'il conteste a porté atteinte à son droit sur ce nom commercial et cette enseigne du fait de la confusion qui résulte de ce que ces marques ont pour partie dominante le terme "BOCCARA" et que nombre des produits visés dans leurs enregistrements sont similaires, ou ont une fonction ou une destination commune avec le produit "tapis" qu'il commercialise.

Cependant, Monsieur Didier MARIEN, qui ne conteste pas que ces signes soient exploités, oppose d'une part que Monsieur Thierry BOCCARA ne peut se prévaloir de l'exploitation du nom commercial et de l'enseigne faite antérieurement à la cession du fonds de commerce dans le cadre d'autres structures juridiques et d'autre part que pour être valablement invoqués au titre de l'atteinte aux droits antérieurs, un nom commercial et une enseigne doivent, ainsi que le prévoit l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, être connus sur l'ensemble du territoire national à la date du dépôt des marques soit en novembre 2007, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

Il est en effet constant que pour prouver qu'un nom commercial comme une enseigne est connu sur l'ensemble du territoire national, il convient de démontrer qu'ils font l'objet d'une large diffusion sur le territoire.

En l'occurrence le demandeur ne peut utilement invoquer comme il paraît le faire, les exploitations antérieures par la société de son père de ce nom commercial et de l'enseigne d'une part parce qu'elles ne sont pas pertinentes pour apprécier si en 2007 au moment du dépôt des premières marques contestées, ce nom commercial et cette enseigne étaient connus sur tout le territoire national et d'autre part parce que l'usage de ces signes doit être personnel à celui qui les invoque. Ainsi même à supposer que ce nom commercial et cette enseigne aient bénéficié à un moment donné d'une exploitation sur l'ensemble du territoire par leur titulaire antérieur, ce qui n'est au demeurant pas démontré par les pièces produites pour cette période qui établissent surtout une diffusion de ces signes au sein de la région lyonnaise, Monsieur Thierry BOCCARA doit démontrer que lui-même leur a assuré une diffusion nationale.

Or Monsieur Thierry BOCCARA ne verse au débat aucune preuve de campagne de promotion ou publicitaire propre à faire connaître son nom commercial et son enseigne sur le territoire national, ni résultat d'étude qui démontrerait que pour les acteurs du marché concerné le nom commercial et l'enseigne BOCCARA seraient connus partout en France.

La participation de l'entreprise de manière annuelle ou bi-annuelle à des salons certes situés dans des régions différentes mais dont il n'est pas établi qu'ils aient une attractivité nationale, et qui sont par nature des opérations commerciales ponctuelles et limitées dans le temps ne prouve pas non plus l'existence d'une large diffusion sur l'ensemble du territoire.

Enfin la trentaine de factures que le demandeur produit au débat pour la période postérieure à 2006 jusqu'à 2013, montrent certes que certains de ses clients résident dans plusieurs autres régions françaises que la

région Rhône-Alpes, mais outre que leur force probante est contestable en l'absence de pièces comptables venant les confirmer, notamment par des preuves des paiements ou par l'attestation d'un comptable, il convient de relever qu'il n'existe pas plus d'une dizaine de factures par an. Dans ces conditions, il apparaît que la diffusion des produits de l'entreprise sous son nom commercial et son enseigne est restée limitée.

En conséquence, ces éléments ne suffisent pas à établir une large diffusion nationale de nature à permettre au nom commercial et a fortiori à l'enseigne d'être connus sur tout le territoire, de sorte que ces signes ne peuvent être valablement opposés aux marques contestées. Monsieur Thierry BOCCARA sera donc débouté de sa demande de nullité des marques en cause au titre de l'atteinte au nom commercial et à l'enseigne.

d) sur le dépôt frauduleux

Monsieur Thierry BOCCARA invoquant l'adage "*fraus omnia corrumpit*", fait valoir que les dépôts des marques litigieuses par Monsieur Didier MARIEN seraient nuls parce que ces enregistrements n'auraient eu pour seul but que de lui interdire de continuer à exploiter le nom BOCCARA comme le démontrerait selon lui la procédure en référé qui a été engagée contre lui. Il soutient en outre que le nom BOCCARA a toujours été associé au fonds de commerce qu'il a repris en 2006.

En défense, outre la forclusion par tolérance dont il a été dit qu'elle n'était pas établie, Monsieur Didier MARIEN oppose d'une part qu'il a acquis en 1995 les enseignes et noms commerciaux "Dario BOCCARA" et "Galerie BOCCARA" et que dès cette année il a déposé la marque "Dario BOCCARA" le 21 mars 1995 puis le 29 février 1996 la marque "Galerie BOCCARA" lesquelles ont été exploitées et que ce serait suite à leur non renouvellement fortuit, qu'il a dû déposer de nouvelles marques en 2007 lesquelles ont d'après lui fait l'objet d'une exploitation intensive. Il énonce en outre qu'il avait connaissance de l'exploitation par Thierry BOCCARA du magasin sis place Bellecour puis rue Sala à LYON à laquelle il ne s'est pas opposé jusqu'à ce qu'il "*constate un glissement progressif vers la recherche délibérée de la confusion et le détournement de la notoriété de la galerie BOCCARA*"

Cela étant dit, il est constant qu'en la matière, la fraude n'est constituée qu'en cas de détournement de la fonction légitime du droit des marques, notamment dans le cas où la marque n'est déposée que pour nuire à autrui en l'empêchant d'exercer son activité en lui opposant la marque frauduleusement déposée.

Or, la chronologie démontre que Monsieur Didier MARIEN d'une part a acquis en 1995 des droits sur l'enseigne et le nom commercial "Dario BOCCARA" et "Galerie BOCCARA" et a déposée dès 1995 et 1996 les marques reprenant ces signes puis par l'entremise d'une société dont le nom commercial était "GALLERIE BOCCARA" a exploité une

activité sous ce nom. Il justifie par ailleurs par la production de catalogues de salons et de factures, ainsi qu'il sera vu de façon détaillée par la suite, que les marques litigieuses déposées en 2007, GALERIE BOCCARA n°3 539 111 et BOCCARA DESIGN n°3 35 112 ont fait l'objet d'exploitation évidente en ce qui concerne cette dernière et d'une manière indirecte en ce qui concerne la première citée à travers l'exploitation de la seconde.

L'assignation en référé que Monsieur Thierry BOCCARA présente comme une preuve ou une manifestation de la fraude a du reste été signifiée le 6 mai 2013, soit près de sept ans après que Monsieur Thierry BOCCARA ait repris le fonds de commerce de la Place Bellecour et après que ce dernier ait déposé le 11 juin 2008 la marque "BOCCARA 1890" puis le 13 mai 2011 la marque "TB DESIGN "THIERRY BOCCARA DESIGN" et se soit mis à exploiter le nom de domaine "www.boccara.fr".

Dès lors l'assignation en référé qui repose sur l'existence de signes concurrents des marques du défendeur qui ont été déposés ou réservés et exploités postérieurement aux marques litigieuses déposées en 2007, ne démontre nullement que ces marques aient été déposées pour faire barrage à l'activité de Monsieur Thierry BOCCARA.

Aussi, il n'est pas établi que les marques en cause aient été déposées en vue d'empêcher Monsieur Thierry BOCCARA d'exploiter le nom BOCCARA.

Ce dernier sera donc débouté de sa demande de nullité des marques à ce titre.

Sur la déchéance des marques GALERIE BOCCARA n°3 539 111 et BOCCARA DESIGN n°3 35 112 de Didier MARIEN

Se fondant sur l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que : *"Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans(...)"*, Monsieur Thierry BOCCARA soutient à titre subsidiaire que Monsieur Didier MARIEN doit être déchu de ses droits sur les marques GALERIE BOCCARA n°3 539 111 et BOCCARA DESIGN n°3 35 112 à compter du 22 novembre 2012 en tant qu'elles désignent les produits : « tissus » en classe 20, « tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, les carpettes, tentures murales non en matières textiles » en classe 27 et « meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers » en classe 20.

Il fait valoir que les défendeurs n'apporteraient aucune preuve d'exploitation concernant la marque GALERIE BOCCARA et des preuves insuffisantes pour caractériser un usage sérieux de la marque BOCCARA DESIGN.

a) recevabilité

Les défendeurs opposent en premier l'irrecevabilité de la demande en déchéance des marques pour les produits autres que les "tapis". Selon eux, Monsieur Thierry BOCCARA exploite un fonds de commerce de vente de tapis de sorte qu'il n'aurait d'intérêt à agir en déchéance que pour ce produit.

L'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précise que "(...)La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés...".

En l'occurrence, Monsieur Thierry BOCCARA soutient que son intérêt à demander la déchéance s'étend au delà du seul produit "tapis" aux produits qui lui sont similaires, que ce soit "les tissus" parce qu'il s'agirait d'éléments constituant les tapis, les « paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, les carpettes, tentures murales non en matières textiles » parce qu'ils ont une fonction commune de revêtement de sol, ou enfin les « meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers » car ils auraient la même destination, à savoir être installés dans un logement.

Cependant, si l'intérêt à agir en déchéance de celui qui commercialise un type de produit peut en effet s'étendre à d'autres produits similaires visés par la marque dont la déchéance est réclamée, encore faut-il qu'il existe des liens tels entre les produits que l'usage de la marque pour désigner ces produits similaires soit susceptible de perturber l'activité du demandeur en déchéance.

En l'espèce, il existe une similarité évidente entre les tapis, les carpettes, les nattes, le linoléum et autres revêtements de sols et qui sont tous des objets décoratifs posés au sol ayant une fonction identique ou proche de celle des tapis. En revanche, les tentures murales non en matière textile relèvent d'une autre catégorie d'objets décoratifs d'aménagement puisqu'ils viennent agrémenter les murs. De même, les paillassons ont une fonction distincte qui n'est pas décorative. Les tissus constituent un objet aux multiples usages qui contrairement à ce que prétend Monsieur Thierry BOCCARA ne se confond pas avec ce qui compose un tapis. Enfin le lien entre les tapis et les autres objets, matières premières et meubles pour lesquels le demandeur dit avoir un intérêt à demander la

déchéance, qui tiendrait à ce qu'ils sont tous destinés à des logements, est trop ténu pour considérer qu'il s'agit de produits similaires.

En conséquence, Monsieur Thierry BOCCARA ne dispose d'un intérêt à agir en déchéance des droits sur les marques en cause seulement pour les produits "*tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, carpettes*".

Sa demande sera déclarée irrecevable pour les autres produits.

b) sur l'usage sérieux de la marque BOCCARA DESIGN n°3 35 112.

Il résulte de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle que c'est au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de rapporter la preuve d'un usage sérieux de celle-ci pendant la période de référence de cinq ans que vise le demandeur en déchéance, en l'espèce, entre le 26 juillet 2008 et le 26 avril 2013 (sans que ce dernier n'explique le choix de ces dates ni le fait que la période visée est inférieure à cinq ans).

Pour la marque BOCCARA DESIGN n°3 35 112, les défendeurs produisent au débat à titre de preuve d'usage sérieux, outre de multiples pièces antérieures à la période considérée ou qui concerne une exploitation hors du territoire français et qui n'ont par conséquent pas à être pris en compte :

- quelques factures à en-tête BOCCARA DESIGN montrant la vente de tapis pendant la période considérée à des clients français ainsi que pour certaines de ces factures les pièces comptables justifiant de leur réalité;
- des captures d'écran datées du 24 juillet 2013 de pages du site www.boccaradesign.com dans lesquels il est indiqué que Monsieur Didier MERIEN a développé "*une collection de tapis haut de gamme, fait main dans la pure tradition française sous l'appellation "BOCCARA DESIGN"*" et montrant un nombre important de tapis de style classique ou contemporain, chaque page étant présentée sous le logo BOCCARA DESIGN;
- des catalogues ou extraits de sites de salons commerciaux faisant état de la participation de BOCCARA DESIGN pour présenter des tapis , (Salon d'antiquité Brocante du Vieil Antibes en 2010 et 2011, dossier de presse du PARIS ART+DESIGN en mars 2013,
- des articles du magazine AD Collector de 2011 et d'un numéro hors série de 2012, de la revue Riviera Magazine de septembre 2009, d'AD EXPERTISE de septembre 2009, qui soit montrent des tapis avec la mention BOCCARA DESIGN, soit comportent des publicités sous le logo BOCCARA DESIGN ou encore des articles faisant état d'un label ou d'une collection BOCCARA DESIGN concernant des tapis.

Même si les usages invoqués du signe pourraient dans certains des cas présentés être interprétés comme étant des exploitations plus à titre de nom commercial que de marque, il reste que tant certaines factures que

certain catalogues de salons et des articles de presse font clairement état de tapis offerts à la vente sous le signe BOCCARA DESIGN.

En outre force est de constater que dans l'activité de vente d'artisanat d'art, le nom commercial d'une galerie se confond avec la marque en ce qu'il identifie l'origine des articles commercialisés. Enfin le fait que certaines des pièces présentées à titre de preuve portent le signe BOCCARA DESIGN sous forme de logo avec le mot design en couleur grise et écrit en inversé, n'empêche pas que ce signe vaut à titre d'usage de la marque puisqu'il est constant que l'exploitation d'une marque sous une forme modifiée vaut exploitation de la marque à condition de n'en différer que par des éléments qui n'en altèrent pas la distinctivité, ce qui est la cas en l'espèce puisque nonobstant l'écriture inversée de l'un des mots, la marque verbale est immédiatement identifiable à travers tant sa perception visuelle que phonétique et intellectuelle.

Enfin, compte tenu de la spécificité du marché concerné, qui porte sur des pièces en quantité limitée s'adressant à une clientèle fortunée sur un marché en grande partie internationale, les preuves d'usage présentées sont en quantité suffisante pour caractériser une usage sérieux.

En conséquence, la demande de déchéance de la marque BOCCARA DESIGN n°3 35 112 sera rejetée.

b) Sur l'usage sérieux de la marque GALERIE BOCCARA n°3 539 111

Des catalogues de salons commerciaux versés au débat par les défendeurs font état de la présence pendant la période de référence de "GALERIE BOCCARA" ou plus rarement de "LA GALERIE BOCCARA" comme exposant pour des tapis.

En outre, ils soutiennent que les deux marques contestées seraient si proches que conformément à ce que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit en énonçant que "*le titulaire d'une marque, peut aux fins d'établir l'usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque* », les preuves d'usage de la marque BOCCARA DESIGN n°3 35 112 vaudraient preuves d'usage de la marque GALERIE BOCCARA n°3 539 111

Comme l'énoncent les défendeurs, il apparaît que dans chacune des marques le mot BOCCARA est dominant puisque les termes "GALERIE" et "DESIGN", qui sont essentiellement descriptifs de l'activité et d'un usage très commun pour les produits de décoration, sont de ce fait très peu distinctifs. Dès lors, la différence tenant à la présence en finale du mot "DESIGN" dans la marque BOCCARA DESIGN n°3 35 112 et en entame du mot GALERIE" dans la marque

GALERIE BOCCARA n°3 539 111 est négligeable du point de vue du caractère distinctif de ces marques. En conséquence, l'usage de la première vaut preuve d'usage de la seconde.

Aussi, ainsi qu'il a été dit plus haut, il existe des preuves d'usage sérieux de la marque GALERIE BOCCARA n°3 539 111 pour les produits tapis qui conduisent à rejeter la demande de déchéance.

Sur la concurrence déloyale

Monsieur Thierry BOCCARA énonce que la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES exploiterait de manière illicite à titre de nom commercial le terme BOCCARA et que ce même terme constitue l'élément dominant des noms de domaine www.boccaragallery.com réservé le 9 septembre 2005, www.boccaradesign.com réservé le 21 janvier 2008 et www.boccaracom.com réservé le 25 janvier 2005 qui correspondent à l'adresse des sites par lesquels, elle présente sa collection de tapis.

Il s'ensuit selon lui que la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES et Monsieur Bastien TACHET qui a réservé ces noms de domaine auraient ainsi commis des fautes lui causant un préjudice constitutif d'actes de concurrence déloyale.

Toutefois ainsi que le relèvent à juste titre les défendeurs, Monsieur Thierry BOCCARA ne peut pas, ainsi qu'il a été dit, opposer le nom commercial BOCCARA pas plus que le patronyme BOCCARA.

L'immatriculation de la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES alors dénommée RIVIERA RUGS au RCS de CANNES le 3 juin 2009 mentionne les noms commerciaux "Galerie Boccara" et "Boccara Design" cette dernière appellation figurant également à titre d'enseigne.

Or il convient de relever que des signes identiques ont été déposés antérieurement en 2007 à titre de marque par Monsieur Didier MARIEN qui démontre en outre que plusieurs sociétés dans lesquels il était associé ou gérant ont exploité antérieurement depuis 1995 le nom commercial "Galerie BOCCARA" étant en outre rappelé qu'il avait déjà déposé cette marque en 1996.

Si l'on peut regretter que les défendeurs ne soient pas plus prolixes sur l'implication de Monsieur Didier MARIEN dans la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES en se bornant à énoncer qu'il serait le président de la société de droit américain BOCCARA GALLERY laquelle est associée avec Monsieur Bastien TACHET dans son capital, il résulte toutefois nettement des sites internet qu'elle exploite ainsi que de certains des articles de presse versés au débat que l'activité de la société est présentée comme étant sous son patronage. Les sites internet en particulier rappellent constamment son rôle dans l'activité de la société. En conséquence, il n'était nullement fautif pour cette société de reprendre les signes que ce dernier exploite de manière directe ou

indirecte, sous différente forme très proche les unes des autres depuis une vingtaine d'année, alors qu'à l'inverse Monsieur Thierry BOCCARA n'a déposé la marque "BOCCARA 1890" que le 11 juin 2008.

Il en va de même pour les réservations des noms de domaine qui ont été réalisées antérieurement et qui portent également sur des termes déjà utilisés de manière identique et ou seulement légèrement différente par les sociétés de Monsieur Didier MARIEN et qui avait été déposé par lui à titre de marque en 1996.

En conséquence aucune faute ne saurait être retenue ni à l'encontre de la société RIVIERA RUGS ni à l'encontre de Monsieur Bastien BLANCHET.

Monsieur Thierry BOCCARA sera donc débouté de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

Sur l'interdiction d'utiliser le signe BOCCARRA

Monsieur Thierry BOCCARA demande que le Tribunal interdise aux défendeurs d'utiliser tout signe comportant le terme BOCCARA.

Cependant, celui-ci ayant été débouté de l'ensemble de ses autres prétentions faute précisément de démontrer qu'il pourrait opposer des droits antérieurs sur le terme BOCCARA, il n'existe en conséquence aucun fondement qui pourrait justifier de faire droit à cette demande d'interdiction, laquelle sera donc rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

a) contrefaçon par les marques françaises n° 3581349 "BOCCARA 1890" et n°3831027 "TB DESIGN "THIERRY BOCCARA DESIGN" déposées par Monsieur Thierry BOCCARA

Monsieur Didier MARIEN soutient que le dépôt les 11 juin 2008 et 13 mai 2011 des marques verbales françaises n° 3581349 "BOCCARA 1890" désignant les produits et services des classes 16, 20, 27 et 42 n°3831027 "TB DESIGN "THIERRY BOCCARA DESIGN" désignant en classe 2 et 24 constituent des actes de contrefaçon par imitation de ses marques GALERIE BOCCARA n°3 539 111 et BOCCARA DESIGN n°3 35 112 qu'il a déposées le 22 novembre 2007 dans les classes 16 (papeterie), 20 (meubles et objets d'art), 24 (tissu et linge de maison) et 27 (tapis) et en demande l'annulation.

Monsieur Thierry BOCCARA fait valoir en premier lieu que la demande serait forclore en ce qui concerne la marque n° 3581349 "BOCCARA 1890", sans apporter le moindre développement complémentaire pour l'expliquer. En conséquence, il sera constaté que le demandeur n'apporte pas la démonstration que Monsieur Didier MARIEN aurait eu connaissance et aurait toléré les marques contestées en sorte que la fin

de non recevoir au titre de la forclusion de la demande sera écartée.

Il demande par ailleurs le rejet des demandes au motif que la nullité des marques qui sont opposées, ou leur déchéance, devraient être prononcées. Toutefois, ces motifs tendant au défaut de validité de ces marques ont été écartés plus haut.

Aux termes de l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "*Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : ...b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.*" la contrefaçon n'est constituée que si au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

* la marque n° 3581349 "BOCCARA 1890"

S'agissant des produits, ainsi que l'énonce à juste titre Monsieur Didier MARIEN, ceux visés dans les classes 16, 20 et 27 sont tous identiques à des produits visés par les marques qui sont opposés et les services "*authentification d'oeuvres d'art, architecture et décoration d'intérieure*" visés en classe 42 sont similaires par complémentarité avec les produits "*objets d'art*" "*Meubles*", "*tapis*" "*tapis anciens*" en ce qu'il s'agit de service associés à ces objets.

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'occurrence la comparaison "BOCCARA 1890" avec "BOCCARA DESIGN" et "GALERIE BOCCARA" met en évidence l'identité à tout point de vue de la partie dominante et distinctive du signe à savoir le terme BOCCARA, puisque les autres termes sont évocateurs dans la marque du demandeur de l'ancienneté et dans les marques de Monsieur Didier MARIEN de l'activité. En conséquence cette identité du terme dominant induit tant au plan phonétique que visuel une similitude marquée. De même d'un point de vue conceptuel, si les termes accompagnant le signe dominant donnent une connotation légèrement différente, il n'en demeure pas moins que la perception de ces signes est principalement concentrée sur le terme BOCCARA qui le caractérise en premier lieu.

Ainsi les produits et services de la marque attaquée étant soit identiques soit similaires et les signes étant également similaires, il en résulte pour le public concerné un risque de confusion entre ces marques.

En conséquence le dépôt de la marque n° 3581349 "BOCCARA 1890" constitue un acte de contrefaçon des marques GALERIE BOCCARA n°3 539 111 et BOCCARA DESIGN n°3 35 112.

Portant ainsi atteinte à cette marque antérieure, son annulation sera prononcée conformément aux dispositions des articles L.711-4 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

* la marque n°3831027 "TB Design "Thierry BOCCARA Design"

La comparaison des signes à laquelle Monsieur Didier MARIEN ne s'est pas livré dans ses écritures révèle que les produits visés par la marque sont identiques à ceux visés par les marques opposées à l'exception du produit "*peinture murale non en matières textiles*" qui toutefois apparaît similaire aux produits "*tentures murales non en matières textiles*" et "*papiers peints*" en ce qu'il s'agit de produit destiné à la décoration des murs.

En revanche la comparaison des signes montre que d'un point de vue visuel et phonétique le signe contesté composé de cinq termes est beaucoup plus long. En outre l'effet de redondance dû à ce que les termes entre guillemets "Thierry BOCCARA Design" décline l'abréviation initiale "TB Design" a pour effet d'insister sur le groupe de mot Thierry BOCCARA qui forment ainsi ensemble l'élément dominant du signe. Enfin d'un point de vue conceptuel cette redondance TB - Thierry BOCCARA fait percevoir que le prénom Thierry est essentiel pour l'identification de l'entreprise concernée, le consommateur étant du reste habitué à ce que la présence d'un prénom puisse servir à distinguer une entreprise d'une autre qui aurait le même nom de famille.

Il en résulte que malgré la reprise du terme BOCCARA et du terme DESIGN pour la marque n°3 35 112, il n'existe pas pour le consommateur de risque de confusion entre les marques.

Dès lors les demandes au titre de la contrefaçon par le dépôt de la marque n°3831027 "TB Design "Thierry BOCCARA Design", dont notamment la demande d'annulation seront rejetées.

b) la contrefaçon par usage des signes "BOCCARA 1890" et "GALERIE BOCCARA"

Selon les défendeurs, il résulterait du procès-verbal de constat d'huissier du 9 avril 2013 que l'entreprise en nom personnel de Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA se présenterait sur son site internet et lors du salon d'Antibes sous le nom BOCCARA 1890 pour l'activité de vente de tapis de "*prestige, tapis de design et tapis d'artistes*" et qu'il utiliserait dans sa communication les termes GALERIE BOCCARA ou BOCCARA pour se désigner, ce qui serait d'après eux constitutif d'actes de contrefaçon tout comme le serait également l'exploitation de sites internet accessibles par les noms de domaine www.boccara.fr et [www. Galerie-boccara.fr](http://www.Galerie-boccara.fr).

Monsieur Thierry BOCCARA sans contester la matérialité des faits oppose en invoquant l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "*L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique(...)*" qu'il ne peut lui être interdit d'utiliser son nom de famille.

Toutefois ainsi qu'il a été dit, le nom de famille de Monsieur Thierry BOCCARA tel qu'il résulte des mentions sur son extrait d'acte de naissance est BOUCARA dit BOCCARA.

En outre, même en considérant que son nom d'usage est bien "BOCCARA" comme semble le montrer sa dénomination sur son permis de conduire ou sur des avis d'imposition fiscale, il reste qu'en omettant de préciser son prénom dans ce nom commercial, et en ajoutant le terme GALERIE à ce nom, il n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter un risque de confusion avec les marques antérieures de sorte que sa bonne foi n'est pas établie.

En conséquence l'usage des signes BOCCARA ou GALERIE BOCCARA constitue des actes de contrefaçon des marques de Monsieur Didier MARIEN.

Pareillement l'exploitation des noms de domaines www.boccara.fr et www.galerie-boccara.fr pour commercialiser des tapis crée une confusion avec ces marques et constituent également des actes de contrefaçon.

c) les actes de parasitisme au préjudice de Monsieur Bastien TACHET et de la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES

Les défendeurs exposent que Monsieur Bastien TACHET exploiterait depuis 2005 en sa qualité de gérant des sociétés le 4 MATIGNON puis BOCCARA RUGS & TAPESTRIES le site internet accessible à l'adresse www.boccaragallery.com consacré à l'activité de vente de tapis anciens et d'objets d'antiquité et d'art contemporain et celui accessible à l'adresse www.bocarradesign.com dédié à l'activité de vente de tapis haut de gamme et de mobiliers design en édition limitée.

Ils font valoir qu'en réservant le nom de domaine www.bocara.fr ainsi que www.galerie-boccara.fr, Monsieur Thierry BOCCARA se serait placé délibérément dans le sillage de la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES et des sites internet de celle-ci pour créer une confusion dans l'esprit des internautes et profiter de leur notoriété en la détournant à son profit.

Monsieur Thierry BOCCARA rétorque à juste titre que les sites étant exploités par la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES et non par Monsieur Bastien TACHET, celui-ci n'aurait pas d'intérêt à agir au titre

du parasitisme. Sa demande sera pour cette raison déclarée irrecevable.

En ce qui concerne le site www.galerie-boccara.fr qui a été réservé en 2006 par Monsieur Thierry BOCCARA, il n'est pas démontré que son exploitation effective serait postérieure au début d'exploitation des sites de la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES qui n'est établi par aucune pièce. De même rien ne vient établir que la réservation en 2009 puis l'exploitation du site www.boccara.fr en 2011 ne soit pas antérieure à l'entrée en exploitation par la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES des sites internet qui sont invoqués.

En conséquence la faute de parasitisme n'est pas établie et les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur les mesures réparatrices

Ainsi qu'il a été précisé plus haut, la nullité de la marque française "BOCARRA 1890" sera prononcée pour tous les produits et services qu'elle désigne.

Il convient de faire droit à la demande d'interdiction d'usage des signes contrefaisant mais uniquement eux sans l'étendre à d'autre signe ce qui pourrait contrevenir au droit pour Monsieur Thierry BOCCARA d'utiliser dans le commerce le signe Thierry BOCCARA.

Le transfert des noms de domaine contrefaisant est réclamé mais sans indiquer au profit de qui, de sorte que cette mesure ne peut être ordonnée et sera rejetée.

La contrefaçon des marques ne cause un préjudice qu'à M. Didier MARIEN qui en est le titulaire. La société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES ne justifiant pas être bénéficiaire de licence de marque, elle ne démontre pas de préjudice à ce titre, pas plus que Monsieur Bastien TACHET.

L'atteinte aux marques que causent nécessairement les actes de contrefaçon justifie que Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA soit condamné à verser une somme de 5.000 euros, à Monsieur Didier MARIEN, qui n'établit aucun autre préjudice.

Il convient de préciser que les défendeurs demandent la condamnation de l'entreprise en nom personnel BOUCARA (dit BOCCARA) Elie Lalou Thierry. Toutefois l'entreprise en nom personnel n'ayant pas la personnalité morale, Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA sera condamné personnellement.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision

Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA, partie perdante, sera condamné aux dépens.



En outre il doit être condamné à verser à Monsieur Didier MARIEN, Monsieur Bastien TACHET et la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige, sauf en ce qui concerne l'annulation de la marque.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- REJETTE la fin de non-recevoir des demandes en nullité des marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111, BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 ainsi que les marques E-BOCCARA n° 12 3 944 089, E-BOCCARA DESIGN n° 12 3 944 097, BOCCARA DESIGN ONLINE n° 12 3 944 103 et BOCCARA ONLINE n° 12 3 944 094 de Monsieur Didier MARIEN ;

- déclare recevable l'action en déchéance des marques GALERIE BOCCARA n° 3 539 111 et BOCCARA DESIGN n° 3 539 112 uniquement en ce qu'elles désignent les produits "*tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, carpettes*" et la déclare irrecevable pour le surplus ;

- DÉBOUTE Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA de l'ensemble de ses demandes ;

-DIT qu'en déposant la marque française n° 3581349 "BOCCARA 1890" en exploitant à titre de nom commercial ou d'enseigne les signes "GALERIE BOCCARA", "BOCCARA" et "BOCCARA DESIGN" et en exploitant les sites internet accessibles par les noms de domaines www.galerie-bocara.fr et www.bocara.fr Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA a commis des actes de contrefaçon des marques françaises GALERIE BOCCARA n°3 539 111 et BOCCARA DESIGN n°3 35 112 au préjudice de Monsieur Didier MARIEN,

- INTERDIT à Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA la poursuite de ses agissements et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

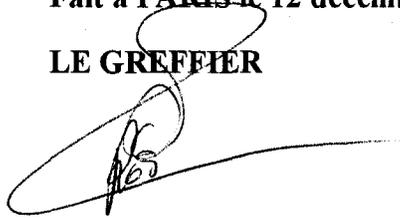
- CONDAMNE Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA à payer à Monsieur Didier MARIEN une somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;

- PRONONCE la nullité de la marque française n° 3581349 "BOCCARA 1890" pour tous les produits et services qu'elle désigne ;

- ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) aux fins d'inscription au Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier ou sur requête de la partie la plus diligente, en application de l'article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur Bastien TACHET au titre du parasitisme ;
- CONDAMNE Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA aux dépens ;
- CONDAMNE Monsieur Thierry BOUCARA dit BOCCARA à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Messieurs Didier MARIEN et Bastien TACHET et à la société BOCCARA RUGS & TAPESTRIES une somme globale de 4.000 euros ;
- REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la nullité de la marque française n° 3581349 "BOCCARA 1890".

Fait à PARIS le 12 décembre 2014

LE GREFFIER

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. B.', written over the text 'LE GREFFIER'.

LE PRÉSIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M.', written over the text 'LE PRÉSIDENT'.