Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-1077/2008/scl

{T 0/2}

Arrêt du 3 mars 2009

Composition

Claude Morvant (président du collège),
Hans Urech, Francesco Brentani, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

X._____,
représentée par Walder Wyss & Partner,
recourante,

contre

Y._____,
représentée par B.M.G. Avocats,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition n° 8800 IR 828'572 SKY /
IR 901'127 SkySIM.

Faits :

A.

L'enregistrement de la marque internationale n° 901'127 "SkySIM", fondée sur un enregistrement de base allemand du 26 avril 2006, a été publié le 7 décembre 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 44/2006. Il revendique la protection en Suisse des produits et services des classes 9, 38 et 42 suivants :

Cl. 9 : Cartes à circuits intégrés, en particulier cartes de télécommunication et autres cartes à microprocesseurs pour la communication avec des dispositifs externes de traitement de données, les cartes précitées étant notamment destinées au transfert sécurisé de données et à l'authentification au sein de réseaux et d'autres systèmes de télécommunication; dispositifs de traitement de données, en particulier téléphones cellulaires permettant de communiquer avec des cartes à circuits intégrés; supports d'enregistrement contenant des programmes; logiciels de système d'exploitation et d'application destinés à ces cartes et dispositifs de traitement de données; programmes pour le développement, l'administration et l'assistance de tels logiciels.
Cl. 38 : Transfert sécurisé d'informations au sein des réseaux et d'autres systèmes de télécommunication.
Cl. 42 : Développement de logiciels de système d'exploitation et d'application pour cartes à circuits intégrés et dispositifs de traitement de données; installation, maintenance et assistance de ces logiciels de système d'exploitation et ces logiciels d'application; services de conseil en matière de traitement électronique de données concernant l'utilisation et l'application de ces logiciels de système d'exploitation et ces logiciels d'application.

B.

Le 29 mars 2007, la société Y._____ (ci-après : l'opposante) a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement précité auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour tous les produits revendiqués en se fondant sur sa marque internationale n° 828'572 "SKY" enregistrée notamment pour les produits et services des classes 9, 38 et 42 suivants :

Cl. 9 : Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de radio, de télévision, d'enregistrement du son, de reproduction du son, de télécommunication, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de programmes télévisés; appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction ou de réception du son ou des images; appareils électriques et électroniques utilisés pour la réception par satellite, terrestre ou câblée; récepteurs de télévision comprenant un décodeur; boîtiers de décodage destinés au décodage et à la réception d'émissions par satellite, terrestre et câblée; appareils pour le décodage de signaux codés, notamment boîtiers de décodage pour la réception télévisée; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un guide d'écoute interactif; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un enregistreur pour l'enregistrement de programmes télévisés et sonores; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un enregistreur programmable pour transférer des enregistrements stockés au stockage et également pour supprimer d'anciens enregistrements; programmes télévisés et radiophoniques enregistrés; programmes enregistrés en vue de leur diffusion en différé à la télévision et à la radio; enregistrements vidéo; ordinateurs; programmes informatiques; jeux informatiques électroniques; jeux informatiques électroniques interactifs; logiciels et programmes informatiques pour la distribution et l'utilisation par les spectateurs d'un canal de télévision

numérique pour voir et acheter des produits; logiciels de jeux d'ordinateurs et logiciels de jeux-concours; jeux vidéo d'ordinateur et/ou jeux-concours conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision et des écrans ou avec des moniteurs vidéo ou écrans d'ordinateurs; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux interactifs et/ou jeux-concours; publications électroniques, logiciels, jeux d'ordinateur, jeux vidéo d'ordinateur; écrans vidéo; projecteurs vidéo; bandes, disques et fils, tous magnétiques; cassettes et cartouches toutes conçues pour être utilisées avec les bandes précitées; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo pré-enregistrées et vierges; disques compacts; disques numériques polyvalents (DVD); disques phonographiques; disques à lecture laser pour l'enregistrement audio ou vidéo; cartouches programmes, CD-ROM, cartes et disques, cartes à circuits intégrés, supports à mémoire, supports d'enregistrement, tous préenregistrés avec des jeux vidéo d'ordinateur et/ou des jeux-concours; cartes codées; signaux d'antennes de radio et de télévision; éléments et accessoires de tous les produits précités; lunettes de soleil; étuis en cuir pour téléphones portables.
Cl. 38 : Services de télécommunication; services de radiodiffusion, de télédiffusion, de transmission et de communication; radiodiffusion et transmission d'émissions de radio ou de télévision; transmission de sons et/ou d'images; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services de communication par satellite, télévision et/ou radio; services d'agences de presse; location d'appareils de communication; services de messagerie électronique; services de télécommunication relatifs à l'Internet; télécommunication d'informations (y compris de pages Web); mise à disposition de liaisons télécom à des bases de données informatiques et des sites Web sur l'Internet; information en matière de télécommunications; services de télétexte; services de télécommunication dédiés à la vente au détail de produits par le biais de communications interactives avec la clientèle; services de télévision interactive; services de télédiffusion comportant des services interactifs pour les guides d'écoute et la sélection intelligente automatisée d'enregistrement d'émissions; services interactifs pour les téléspectateurs; services interactifs pour les téléspectateurs facilitant la présélection de programmes d'écoute; services interactifs pour les téléspectateurs facilitant l'enregistrement de programmes enclenchés automatiquement sur la base des habitudes/préférences d'écoute des clients; diffusion et transmission de programmes de télévision interactive, divertissements interactifs et concours interactifs; services de conseil professionnel en matière de diffusion; services de renseignements précis relatifs à la diffusion de programmes de télévision; informations fournies en ligne depuis une base de données informatique ou l'Internet, ces informations étant toutes en rapport avec les services précités; fourniture d'accès à une base de données contenant des informations relatives à une gamme de produits.
Cl. 42 : Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, dessin et dessin exécuté sur commande, tous destinés à la compilation de pages Web sur l'Internet; informations technologiques fournies en ligne depuis une base de données informatique ou par l'Internet; création et maintenance de sites Web; installation, location et maintenance de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données de renseignements; services d'informations météorologiques; services d'ordinateurs domestiques.

L'opposante conclut à l'identité des produits et services visés. S'agissant de la similarité des signes, elle fit valoir que le sigle "SIM" (Subscriber Identity Module), que l'on retrouvait dans l'expression "Carte SIM", jouissait d'une force distinctive moindre en relation avec les produits et services revendiqués et que "Sky" constituait l'élément central de la marque attaquée. Relevant que, de jurisprudence constante, la première composante d'une marque revêtait une importance particulière de par l'impression d'ensemble produite par la marque, l'opposante conclut à la similarité visuelle et phonétique des signes au vu de la reprise de la marque opposante au début de la marque attaquée. Elle ajouta que cette impression était au demeurant

accentuée par la césure entre les éléments "Sky" et "SIM" ainsi que par le fait que l'élément repris "SKY" était suivi du sigle "SIM" écrit en lettres majuscules. L'opposante considéra ensuite que les signes n'étaient pas dotés d'une signification différente permettant d'écarter le risque de confusion en relevant que le sens de la combinaison "SkySIM" ("Ciel + Subscriber Identity Module") restait largement incompréhensible pour le public et que ce dernier se concentrerait sur l'élément d'attaque "Sky". L'opposante considéra que l'ajout du sigle "SIM" ne suffisait pas à modifier la marque attaquée pour en faire un nouvel ensemble qui se distinguait de manière évidente de la marque opposante. Elle conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en relevant que le public pouvait appréhender la marque "SkySIM" comme une déclinaison de la marque opposante qui provenait de la même entreprise ou qu'il supposerait à tort l'existence de relations commerciales inexistantes.

C.
Le 2 avril 2007, l'IPI émit une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) de protection en Suisse de la marque attaquée.

D.
Invitée à se prononcer sur l'opposition, la société X._____ (ci-après : la défenderesse), titulaire de la marque attaquée, conclut à son rejet dans sa réponse du 13 juillet 2007. Elle fit valoir que la marque attaquée serait lue comme un seul mot et que visuellement le consommateur considérerait l'élément "SIM" en majuscules comme l'élément principal, le terme "Sky" devant être compris comme son attribut. L'ajout "SIM" marquait ainsi l'impression de la marque attaquée de manière essentielle et suffisait à différencier les signes et à exclure un risque de confusion. Elle soutint ensuite que "SIM" n'était pas descriptif en relation avec les produits et services visés et que cet acronyme avait plusieurs sens. Mis à part "Subscriber Identity Module", il signifiait également "Simulation", "Space interferometry mission" ou encore "Simple instant messenger". Même si le consommateur moyen devait comprendre "SIM" comme "Subscriber Identity Module", cet élément ne serait alors descriptif que pour ce petit processeur. Selon la défenderesse, "SKY" était descriptif des produits et services visés par la marque opposante en tant qu'il renvoyait à un moyen de transmission. Soulevant un défaut d'usage de la marque opposante, la défenderesse invoqua encore la dilution du terme "SKY" en se fondant sur des recherches dans le registre suisse

et international des marques. La marque opposante devait ainsi être qualifiée de faible et ne bénéficiait que d'un champ de protection étroit.

E.
Par réplique du 12 septembre 2007, l'opposante conclut que la marque opposante était distinctive. Elle contesta en outre une dilution de l'élément "SKY" en relevant que la défenderesse n'avait pas démontré l'utilisation effective sur le marché suisse des marques figurant aux registres. Enfin, elle conclut que le grief du défaut d'usage de la marque opposante devait être écarté, celle-ci se trouvant toujours dans le délai de carence.

F.
La défenderesse a dupliqué le 2 novembre 2007 en reprenant pour l'essentiel les arguments précédemment développés. Elle ajouta que, hormis 160 marques pertinentes à prendre en compte dans le cadre de la dilution de la marque opposante, il existait en outre plus de 500 noms de domaine et des raisons sociales comprenant l'élément "Sky". Elle soutint enfin que, bien que le délai de carence n'était pas échu, le défaut d'usage était en l'espèce pertinent pour juger de la force distinctive de la marque opposante, en ajoutant que, faute d'usage de ladite marque dans le commerce, les consommateurs concernés n'appréhenderaient pas "SKY" comme un renvoi à une entreprise déterminée mais comme un terme fréquemment utilisé en relation avec les produits et services visés.

G.
Par décision du 24 janvier 2008, l'IPI a admis l'opposition sous suite de frais et dépens. Il releva en premier lieu que le grief du défaut d'usage de la marque opposante n'avait pas à être examiné dans la mesure où celle-ci se trouvait encore dans le délai de carence. Concluant à l'identité des produits et services, l'IPI considéra ensuite que le terme "SKY", ciel en anglais, ne revêtait aucune signification particulière en relation avec les produits et services visés, qu'il avait une signification symbolique ou indéterminée et qu'il disposait a priori d'un champ de protection normal. Ce mot était certes présent dans certains enregistrements de manière relativement importante ("environ 80 marques sont mentionnées"), mais l'on ne pouvait en conclure que son caractère distinctif apparaisse comme dilué pour le consommateur. Un extrait de registre ne donnait en effet aucun renseignement sur l'usage effectif et réel du signe sur le marché. Il

ajouta que, pour arriver à la conclusion que "Sky" était une désignation diluée pour les produits et services des classes 9, 38 et 42, il conviendrait de procéder à une recherche approfondie et détaillée non seulement des enregistrements mais également de leur usage réel, ce que l'IPI ne pouvait réaliser dans la procédure d'opposition. Ainsi, malgré la maxime inquisitoire, il ne procédait pas à l'administration de preuves et cette maxime devait être limitée lorsque des investigations ou l'apport de preuves par l'IPI impliquaient le renforcement de la position procédurale d'une partie et en même temps un affaiblissement de la position de l'autre partie. Il considéra que les autres documents produits (adresses internet ou raisons sociales) ne se référaient pas à des marques et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. S'agissant de la comparaison des signes, il considéra que peu importait que les lettres "SIM" aient une signification ou que leur sens soit indéterminé ou multiple vu que cet élément n'était pas de nature à occulter la présence du mot essentiel "SKY", visuellement et phonétiquement bien perceptible, et ne conférait pas à la marque attaquée une impression d'ensemble totalement différente de la marque opposante. Il conclut qu'un consommateur ne pourrait pas véritablement distinguer les deux signes de manière à ce qu'un risque de confusion direct soit exclu. L'IPI conclut également à l'existence d'un risque de confusion indirect en relevant qu'il était certes possible que le public perçoive des divergences mais qu'il pourrait penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire lui étant lié.

H.

Par mémoire du 20 février 2008, rédigé en langue allemande, X._____ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et au rejet de l'opposition, sous suite de frais et dépens. Reprenant pour l'essentiel les éléments déjà développés dans ses précédentes écritures reprises ci-dessus, elle ajoute que l'IPI a violé le droit fédéral, n'a pas constaté les faits à satisfaction de droit et a violé son droit d'être entendue dans le cadre de l'examen de la force distinctive du terme "SKY". Dans ce contexte, elle soutient avoir fait état de 160 marques pertinentes pour démontrer la dilution du terme "Sky" alors que l'IPI n'en retient que 80. Elle considère que le nombre d'enregistrements dans le registre des marques renseigne sur la force

distinctive d'un signe et donne une indication de la tendance des cercles concernés à utiliser un terme précis en relation avec certains produits et/ou services. Elle fait en outre grief à l'IPI d'avoir considéré que les raisons sociales ou les pages internet contenant l'élément "Sky" ne peuvent conclure à un usage régulier de la marque et d'avoir écarté ces pièces. Selon elle, les raisons sociales et les noms de domaine doivent être pris en compte sous l'indication générale (Oberbegriff) des signes distinctifs. Elle conteste également la conclusion de l'IPI selon laquelle la dilution d'un signe ne pourrait être admise que par le biais d'une recherche d'utilisation en ajoutant que sur les 160 marques invoquées, il ne fait aucun doute que plusieurs d'entre elles sont effectivement utilisées dans le commerce. Enfin, la recourante allègue que l'IPI s'est rendu coupable d'une violation de son droit d'être entendue en ne tenant pas compte, lors de l'examen de la force distinctive de la marque opposante, du grief de non usage.

I.
Invitée à faire savoir si elle était disposée à ce que la procédure soit poursuivie en langue allemande, la recourante a répondu par courrier du 28 février 2008 qu'elle souhaitait que dite procédure soit conduite en français, ce que le Tribunal administratif fédéral a constaté par décision incidente du 5 mars 2008.

J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 24 avril 2008 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à sa décision.

Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans sa réponse du 30 mai 2008. Reprenant pour l'essentiel le contenu de son opposition et de sa réplique, elle ajoute que ce sont les satellites placés dans le ciel qui servent à transmettre les informations et non le ciel, de sorte que tout renvoi au ciel ne devrait être qualifié que d'indirect et ne pourrait concerner qu'une minorité de produits et services liés directement à la transmission de données. Procédant ensuite à un examen des extraits de registres déposés par la recourante, elle conclut que seules 46 marques suisses et 56 enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse sont pertinents et que la dilution de la marque opposante ne peut être invoquée sans démontrer que ces marques sont utilisées sur le marché suisse. En outre, seules les

marques tierces peuvent être invoquées dans le cadre d'une procédure d'opposition, ce qui exclut d'autres signes tels que les noms de commerce et les noms de domaines.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Il est en l'espèce admis et non contesté que l'enregistrement international n° 828'572 "SKY" inscrit au registre le 16 juillet 2003 est antérieur à la marque internationale n° 901'127 "SkySIM" enregistrée le 19 juillet 2006 et bénéficiant d'une

priorité au 25 janvier 2006 selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04).

3.
La recourante se prévaut en premier lieu d'une violation du droit fédéral et de son droit d'être entendue en tant que l'IPI n'aurait pas examiné, dans l'appréciation de la force distinctive de la marque opposante, le grief du défaut d'usage. Alléguant que la marque opposante est enregistrée depuis plus de quatre ans et que l'intimée n'a apporté aucune preuve de son usage en Suisse, elle soutient que, bien que le défaut d'usage n'a aucune influence sur le droit à la marque pendant le délai de carence, ce grief est in casu pertinent dans le cadre de la force distinctive de la marque opposante.

Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Dans sa première réponse, le défendeur doit le cas échéant faire valoir le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). Encore faut-il attendre l'expiration du délai de carence de cinq ans accordé au titulaire pour faire usage de sa marque. Pour les enregistrements internationaux, en cas d'application du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (PM, RS 0.232.112.4), ce délai de carence commence à courir 18 mois après la date de la "notification", soit la date à laquelle l'OMPI envoie l'onglet du registre à l'office national (Directives 2008 de l'IPI en matière de marques, p. 153). En l'espèce, l'OMPI ayant notifié le 12 août 2004, le délai de carence concernant la marque opposante n'arrivera à échéance qu'en février 2011. C'est ainsi à raison, et sans violer le droit d'être entendu de la recourante, que l'IPI n'est pas entré en matière sur le grief du défaut d'usage, et ce même dans le cadre de l'examen de la force distinctive de cette marque.

4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 *EMOTION/e motion*).

4.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 *MBR/MR*). En l'occurrence, il y a lieu de conclure, à l'instar de l'IPI, à l'identité des produits et services en cause, les produits et services visés par la marque attaquée étant couverts par ceux revendiqués par la marque opposante, ceci n'ayant du reste jamais été contesté par la recourante.

4.2 Les produits et services revendiqués par les marques en cause s'adressent en première ligne au grand public dont l'intérêt pour les nouveaux moyens de communication et le secteur de l'informatique va grandissant. Celui-là fera preuve d'une certaine attention en achetant de tels biens, respectivement en recourant à de tels services, ce dont il convient de tenir compte dans l'examen du risque de confusion.

5.
L'identité des produits et services devant être admise, il convient d'examiner la similarité entre les signes, étant établi de jurisprudence constante que c'est l'impression générale qui est déterminante car

c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*).

6.
La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 6.1 *Kremlyovskaya*). Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan*).

6.1 La marque opposante est constituée du terme anglais "SKY" signifiant "ciel" en français. Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou nationales suisses n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa *Yeni Raki*). Les consommateurs suisses possédant au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 *Seven/Seven for all mankind*), ces derniers en comprendront aisément la signification. Force est d'admettre que le terme "SKY" ne revêt en l'espèce aucun caractère descriptif en relation avec les produits et services visés par la marque opposante, dans la mesure où aucune indication directe sur les qualités, les caractéristiques, la composition, la destination, l'origine ou encore l'effet des produits et des services n'est directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier ou recours à l'imagination. Contrairement à l'opinion de la recourante, l'association de ce mot avec un moyen de transmission ne s'imposera pas d'emblée au consommateur. La marque opposante doit être qualifiée de fantaisiste en relation avec les

produits et services visés et bénéficie d'un champ de protection normal, comme l'a considéré l'IPI.

6.2 La recourante soutient ensuite que le terme "SKY" serait une dénomination diluée. Dans ce contexte, elle argue du fait que l'IPI n'a pas constaté les faits à satisfaction de droit en ne retenant que 80 marques sur les 160 qu'elle invoquait pour démontrer cette dilution. Elle conteste également la conclusion de l'IPI selon laquelle l'on ne pourrait conclure à la dilution d'un signe que par le biais d'une recherche d'utilisation et considère que, sur les 160 marques présentées, il ne fait aucun doute que plusieurs d'entre elles sont effectivement utilisées dans le commerce. Enfin, la recourante soutient que l'IPI a violé son droit d'être entendue et son devoir d'établir l'état de fait en ne tenant pas compte des documents relatifs aux raisons sociales et aux noms de domaine qui ne pouvaient, selon lui, conclure à un usage régulier de la marque dans le cadre de la dilution.

6.2.1 Les marques dont la force distinctive s'est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits identiques ou similaires sont des marques faibles avec une aire de protection restreinte (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7468/2007 consid. 5.2 *Seven/Seven for all mankind* et les réf. cit. ; DAVID, op. cit., n° 13 ad art. 3).

6.2.2 Tendant à faire constater la dilution du terme "SKY", la recourante a en premier lieu produit des extraits du 2 novembre 2007 du registre suisse et international des marques faisant état de marques comprenant ce terme. La pièce n° 13 consiste en une liste de 86 marques suisses. Son examen attentif fait apparaître qu'il convient toutefois d'y retrancher 3 marques appartenant à l'intimée, 25 marques utilisées en relation avec des produits et/ou services non similaires à ceux visés par la marque opposante et 9 marques faisant l'objet de démarches de l'intimée selon les dires de cette dernière (oppositions ou négociations), de sorte qu'en définitive seules 49 marques doivent être prises en considération. La pièce n° 14 fait état de 83 enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse. De même, doivent être écartées 3 marques appartenant à l'intimée, 13 marques déposées pour des produits et/ou services non similaires à ceux visés par la marque opposante, 1 marque dont la protection a été refusée en Suisse, 7 enregistrements qui n'existent pas, 3 marques faisant l'objet de démarches de l'intimée aux dires de

cette dernière (opposition ou négociation) et enfin la marque de la recourante dont est cause. Dès lors, seules 56 marques doivent être retenues.

Nonobstant ce résultat total de 105 marques, il ne peut d'emblée être conclu à un affaiblissement ou à une dilution d'une marque uniquement sur la base de la situation aux registres. De jurisprudence constante, la dilution de la force distinctive ne peut en effet être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits identiques ou semblables, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent causer une dilution. Ainsi, la coexistence de marques dans le registre ne reflète pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse. Seules les marques véritablement utilisées sur le marché sont connues des consommateurs et, selon l'expérience, les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7468/2007 consid. 5.2 *Seven/Seven for all mankind* ; décisions de la CREPI du 13 avril 2005 in sic! 2005 578 consid. 4 *Zero/Zerorh*+ et du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 5 *CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 115 ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, n° 117 à 119 ad art. 3). Ainsi, contrairement à l'opinion de la recourante, seule une recherche d'utilisation détaillée s'agissant de l'utilisation effective de ces marques aurait permis de conclure à une possible dilution du terme "SKY". Or, en l'espèce, la recourante se limite à dire que certaines des 160 marques présentées sont sans nul doute utilisées, sans toutefois étayer ses dires et apporter de plus amples indications quant à l'utilisation réelle de ces marques en Suisse. Rien ne permet ainsi de conclure que le terme "SKY" serait devenu une dénomination diluée et donc affaiblie en relation avec les produits et services des classes 9, 38 et 42 visés.

Il est vrai que la recourante se réfère à deux décisions de la CREPI ainsi qu'à un arrêt du Tribunal administratif fédéral dont les états de fait peuvent, selon elle, être repris dans le cas d'espèce. Dans la décision "*Wave Rave/the Wave*" du 23 juin 1999 (sic! 1999 648 consid. 6), la CREPI a précisé que, bien que l'on ne puisse uniquement se baser sur la situation au registre pour conclure à la dilution d'une marque, le fait

que de nombreuses entreprises (plus de 20) aient choisi le terme "Wave" comme élément d'une marque visant des produits de la mode confirmait que ce terme constituait une désignation proche de ce milieu et non une référence à une entreprise déterminée. Dans la décision "*La City/City Collection*" du 10 décembre 2001 (sic! 2002 173 consid. 5), la CREPI, se référant à la décision précitée "*Wave Rave/the Wave"*, a conclu que le grand nombre de marques contenant l'élément "City" (plus de 40 enregistrements) démontrait qu'il s'agissait d'un terme usuel connu par les intéressés de la mode et qu'il ne serait pas compris comme une référence à une entreprise spécifique. Enfin, dans son arrêt "*Quadrat (fig.)/Quadrat (fig.)"* rendu le 31 juillet 2007 (B-7514/2006 consid. 10), le Tribunal administratif fédéral a relevé en substance que l'utilisation fréquente de la forme du carré pour tous les services avait été rendue vraisemblable par l'intimée au moyen d'extraits du registre contenant des marques pour certaines connues.

La recourante ne saurait toutefois tirer aucun argument en sa faveur de ces précédents. S'agissant des deux décisions de la CREPI, la Cour de céans ne peut que se rallier à Cherpillod qui relève que la décision "*La City/City Collection"*, qui rappelons-le renvoie à la décision "*Wave Rave/the Wave"*, est trop simpliste en tant qu'elle se fonde simplement sur le nombre d'enregistrements contenant le même élément (CHERPILLOD, op. cit., p. 115, note de bas de page n° 372). Il faut en effet constater qu'il s'agit là d'une décision isolée qui ne concorde pas avec la jurisprudence dominante en la matière, rappelée ci-dessus. La recourante ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral "*Quadrat (fig.)/Quadrat (fig.)".* En effet, en admettant dans cet arrêt que certaines des marques ressortant des extraits de registre présentés étaient connues, le Tribunal a implicitement considéré qu'elles étaient effectivement utilisées. Or, la recourante ne prétend ni ne démontre en l'espèce que certaines des 160 marques qu'elle invoque seraient connues du public et, de ce fait, largement utilisées.

6.2.3 L'IPI s'est refusé à procéder à cette recherche d'utilisation détaillée en relevant dans la décision attaquée qu'en dépit de la maxime inquisitoire, il ne procédait pas à l'administration de preuves et que l'application de la maxime inquisitoire devait être limitée lorsque des investigations ou l'apport de preuves par l'IPI impliquaient le renforcement de la position procédurale d'une partie et en même temps un affaiblissement de la position de l'autre partie.

La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire qu'est le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA) (ATF 128 II 139 consid. 2b ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 49 ch. 142). A teneur de l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (let. a) ou dans une autre procédure en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes (let. b). L'art. 13 al. 1 let. b PA concerne donc des procédures qui ne sont pas introduites par la partie elle-même mais qui sont au contraire ouvertes soit d'office, soit par des tiers. Comme dans les cas visés par l'art. 13 al. 1 let. a PA, l'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure. Lorsque la collaboration sert presque uniquement les intérêts de la partie, c'est généralement une incombance. Seule la partie devra supporter les conséquences de son manquement ; elle en subira les désavantages sur le plan de la preuve (GRISEL, op. cit., p. 88 ch. 248 s. et p. 98 ch. 273). Dès qu'un tel devoir de collaboration existe, il s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, ainsi qu'à ceux que ces dernières ne peuvent pas établir sans devoir engager des frais excessifs (ATF 128 II 139 consid. 2b, 124 II 361 consid. 2b) ; ce devoir de collaboration porte sur tous les moyens de preuve pertinents pour la procédure indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties. Ainsi donc, le devoir de collaboration peut même porter sur des faits en soi défavorables à la partie tenue de les fournir (ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; MARBACH, op. cit., p. 148) de sorte que cette dernière ne peut, elle-même, déterminer le fardeau de la preuve. Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, p. 264), la partie supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'il déduit des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé (arrêt du TF 2A.343/2005 du 10 novembre 2005 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 1623 et les réf. cit.).

Par analogie, on peut également renvoyer aux Directives en matière de marques 2008 dans lesquelles l'IPI précise, sous rubrique consacrée au caractère distinctif de la marque opposante, que l'application de la maxime inquisitoire doit être limitée lorsque des investigations ou l'apport de preuves par l'IPI impliqueraient le renforcement de la position procédurale d'une partie et en même temps un affaiblissement de la position de l'autre partie, de sorte que malgré la maxime inquisitoire, l'IPI ne procède en principe pas à une véritable administration des preuves. Si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'IPI se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque (p. 164).

En l'espèce, la recourante a invoqué la dilution du terme "SKY" pour en tirer un avantage, soit faire constater la faiblesse de la marque opposante. A la lumière de ce qui précède, c'est à elle seule qu'il incombait de démontrer par de plus amples investigations l'utilisation effective des marques présentées et c'est à juste titre que l'IPI n'a pas effectué lui-même cet examen.

6.2.4 La recourante a également produit d'autres documents pour démontrer la fréquence du terme "SKY" dans le commerce pour des produits et/ou services similaires, soit une recherche du 12 octobre 2007 dans la base de données SWITCH comprenant une liste de 500 noms de domaines commençant par le terme SKY, une recherche du 2 novembre 2007 dans l'index central des raisons de commerce (zefix.ch) comprenant une liste de 188 raisons de commerce contenant "SKY" en leur début ainsi qu'une recherche du 2 novembre 2007 sur le moteur de recherche GOOGLE dénombrant plus d'un million d'occurrences avec le terme "SKY" sur les pages suisses.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, seuls les arguments découlant du droit des marques, soit plus précisément les motifs relatifs d'exclusion de la protection selon l'art. 3 LPM, peuvent être examinés (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 7 *Chanel/Haute Coiffure Chanel*). Il s'ensuite que, comme relevé plus haut, la dilution d'un terme ne peut être appréciée qu'au regard de la coexistence d'autres marques utilisées sur le marché suisse. Partant, l'usage de noms de domaine ou de raisons sociales, qui n'ont à l'évidence pas suivi la même procédure de contrôle que des marques, ne peut être assimilé à l'usage de marques

dans le cadre de l'examen de la dilution d'un terme. C'est ainsi à raison que l'IPI n'a pas tenu compte de ces documents.

6.2.5 Au vu de ce qui précède (consid. 6.1 à 6.2.4), il appert que le terme "SKY" est un signe fantaisiste en relation avec les produits et services revendiqués des classes 9, 38 et 42, que cette dénomination ne peut être tenue pour diluée en rapport avec ces produits et services et que, partant, l'étendue du champ de protection normal de la marque opposante n'a pas à être limitée. Les griefs de la recourante, manifestement infondés, doivent en conséquence être rejetés.

7.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion/Radomat*). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*, 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*). La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vu dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss/Boks*). Pour déterminer si deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte l'effet auditif, la représentation graphique ou encore le contenu sémantique desdites marques. La similitude des marques doit en principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., n° 17

ad art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et de la suite des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382 *Kamillosan*).

7.1 Du point de vue visuel, la marque opposante consiste en un mot de trois lettres représentées en caractères d'imprimerie majuscules. La marque attaquée reprend l'élément "Sky" en lettres minuscules en y juxtaposant les lettres majuscules "SIM". Il y a lieu d'admettre que l'emploi de caractères minuscules et majuscules dans la marque attaquée induira le consommateur à percevoir cette marque comme étant composée de deux éléments reconnaissables, à savoir "Sky" et "SIM" et son attention se portera bien plus sur l'élément "Sky" dès lors que la première partie de la marque a, en général, une importance particulière (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7468/2006 consid. 6.1 *Seven/Seven for all mankind* ; DAVID, op. cit., n° 20 ad art. 3). Partant, en dépit d'une légère dissemblance pouvant être observée au niveau de la longueur des deux signes, une certaine similitude visuelle doit être admise.

7.2 Phonétiquement, la marque opposante est monosyllabique tandis que la marque attaquée se décompose en deux syllabes. Le consommateur suisse prononcera sans difficulté le terme "Sky" à la manière anglaise, soit "SKAÏ". La césure phonétique observée en prononçant la marque attaquée intervient entre les éléments "Sky" et "SIM" (SKAÏ-SIM), ceci ayant pour effet de faire ressortir fortement, comme syllabe d'attaque, l'élément "Sky". Là encore, en gardant à l'esprit que le début de la marque a en général une importance particulière, force est de reconnaître que l'ajout des lettres "SIM" ne suffit pas à occulter la similitude auditive ressortant des signes en question due à la reprise, comme syllabe d'attaque, de l'élément "Sky".

7.3 Le sens d'un signe emprunté au langage courant peut également être déterminant. Hormis la signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle la marque entrent en considération. Le sens marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce

genre qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*). La compensation de la similarité visuelle et auditive par des sens différents n'est possible que si les marques se différencient par un sens qui est sans autre compréhensible et à ce point frappant qu'il s'impose dans l'inconscient des milieux concernés (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1171/2007 du 3 juin 2008 consid. 8.2.4 *Orthofix/Orthofit*).

La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante, dont il a été admis plus haut qu'elle dispose d'un champ de protection normal, en y adjoignant l'acronyme "SIM". Or, le fait de combiner une marque antérieure d'un tiers avec un nouvel élément pour former sa propre marque n'est pas admissible, à moins que cette nouvelle combinaison puisse créer une impression d'ensemble dotée d'une signification bien distincte de la marque antérieure. Un risque de confusion ou une similitude entre les signes doivent être exclus lorsque l'adjonction d'un élément modifie l'impression d'ensemble de la marque la plus récente de manière telle que les consommateurs ne reconnaissent plus la marque antérieure en tant que telle (décisions de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 6 *CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli* et du 28 décembre 2000 in sic! 2001 135 consid. 5 *Kraft/NaturKraftWerke*).

Le terme anglais "SKY" revêt pour le public cible une signification claire et univoque, à savoir "ciel", et s'imprégnera facilement dans sa mémoire. Comme il le fera en lisant et en prononçant la marque attaquée, le consommateur procédera à une césure intellectuelle entre les éléments "Sky" et "SIM". Même s'il n'est pas exclu que l'élément "SIM" puisse revêtir plusieurs significations, il sera prioritairement compris par le consommateur comme l'acronyme de l'anglais "Subscriber Identity Module" (module d'identification de l'abonné), couramment utilisé dans l'expression "Carte SIM". Une carte SIM désigne la petite carte à puce qu'on loge dans son téléphone mobile afin qu'il puisse se connecter au réseau de l'opérateur mobile. Elle permet d'identifier personnellement l'abonné et contient des informations comme le numéro de téléphone et tout ce qui est relatif au réseau de l'opérateur et à l'abonnement (www.advd.unibe.ch/imd/unab/UNAB_bilder/glossaire-TV-numerique.pdf). En relation avec les produits et services visés par la marque attaquée qui relèvent des domaines de la télécommunication et de l'informatique, cet acronyme

présente un caractère descriptif certain. Le consommateur pourra être amené à penser, sans effort imaginatif particulier, que ces produits fonctionnent avec ou en rapport avec une carte SIM, respectivement que ces services font appel à cette technologie. L'ajout de l'élément "SIM", qui doit ainsi être qualifié de faible, n'est pas de nature à occulter l'élément prépondérant "Sky". Le sens de la combinaison "SkySIM" ne se démarque dès lors pas suffisamment pour effacer la similitude phonétique et visuelle entre les signes et ne confère pas à la marque attaquée une impression d'ensemble différente de la marque opposante.

7.4 Compte tenu de l'identité des produits et services revendiqués et de la similarité des signes tant sur les plans visuel, phonétique et sémantique due à la reprise de l'élément prépondérant "Sky", il existe un risque de confusion direct entre les signes en cause. En outre, confronté à la marque attaquée, le consommateur pourrait croire, à tort, à l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série désignant différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 in sic! 2008 36 consid. 7.1.2 *Kinder/Kinder Party*). Il pourrait en effet présumer que les produits munis de la marque "SkySIM" ou les services proposés sous cette marque sont fabriqués, respectivement offerts par le même titulaire que la marque opposante et qu'il s'agit d'une gamme active dans le secteur de la téléphonie mobile et de la télécommunication, ce qui parle également en faveur d'un risque de confusion indirect.

8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté.

9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et

de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF ; ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 17 mars 2008. Le solde de Fr. 500.- lui est restitué.

L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Cette dernière a produit le 30 mai 2008 une "note d'honoraires et de frais" d'un montant de Fr. 8000.- pour la préparation et le dépôt de l'opposition, de la réplique et de la réponse au recours. En l'espèce, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité équitable de Fr. 3'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours.

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais versée de Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la recourante.

3.
Des dépens d'un montant de Fr. 3'000.- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Proc. d'opp. n° 8800 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 12 mars 2009