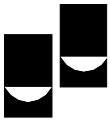
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Cour II
B-8052/2008
{T 1/2}

Arrêt du 29 octobre 2009

Composition

Claude Morvant (président du collège),
David Aschmann, Hans Urech, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

G-Star Raw Denim Kft,
représentée par William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA,
recourante,

contre

X-STAR GmbH,
représentée par Maître Alp Göçmen,
Zwicky Windlin & Partner,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 9509
IR 920'743 G-STAR / CH 564'970 X-STAR

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque verbale suisse n° 564'970 «X-STAR» a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 240 du 11 décembre 2007. Elle revendique la protection pour les produits de la classe 25 suivants : «*Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*».

B.
Le 11 mars 2008, la société G-Star Raw Denim Kft (ci-après : l'opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en se fondant sur sa marque verbale internationale n° 920'743 «G-STAR» enregistrée notamment pour les produits de la classe 25 suivants : «*Vêtements comprenant vêtements de sport et vêtements de bain ; chaussures comprenant chaussures de sport, articles de chapellerie ; ceintures en cuir pour l'habillement*».

Invoquant l'identité ou quasi-identité des produits désignés, l'opposante allégua que les marques concordaient dans leur structure et leur seconde composante et que, même si l'élément «STAR» présentait une connotation positive et constituait plutôt un élément usuel, il n'en restait pas moins que les signes, dans leur ensemble, présentaient une forte similarité phonétique, la consonne «X» pouvant être substituée à n'importe quelle autre. Ils produisaient en outre le même effet visuel dès lors qu'ils se composaient d'une seule consonne et partageaient le même signe de ponctuation (tiret) entre cette consonne et le mot «STAR». Relevant être titulaire de plusieurs marques enregistrées en Suisse pour la classe 25 comprenant comme élément principal le signe «G-STAR» suivi d'un ou de plusieurs autres termes ou éléments, l'opposante soutint que l'on ne pouvait nier le risque important que les consommateurs lui attribuent les produits de la marque attaquée et qu'il existait de ce fait également un risque de confusion indirect. Ceci était d'autant plus vrai que la marque opposante jouissait d'un degré de connaissance élevé et d'une notoriété parmi le public suisse dans le domaine de l'habillement et de la mode en général et que, de par la durée et l'intensité de l'usage de la marque «G-STAR» en Suisse et en Allemagne, l'élément «STAR» participait au champ de protection élargi.

C.
Invité à se prononcer sur l'opposition, X-STAR GmbH, titulaire de la marque attaquée, contesta l'existence d'un risque de confusion entre les signes au terme de sa réponse du 26 mai 2008 en alléguant que ces derniers pouvaient être distingués sans difficulté aux plans phonétique et visuel et qu'ils s'adressaient du reste à des segments de clients différents. Relevant qu'il existait en Suisse et à l'étranger diverses marques contenant le mot «STAR», elle soutint que l'opposante ne bénéficiait d'aucune prérogative sur ce terme, ajoutant que, si la marque «G-STAR» (raw denim) était connue dans le marché du jeans, elle ne l'était pas à un point tel que le prétendait l'opposante. Elle fit enfin valoir que «X-STAR» constituait une marque, respectivement un magasin, où l'on ne vendait pas uniquement des jeans mais toute sorte de vêtements.

D.
Par décision du 13 novembre 2008, l'IPI a rejeté l'opposition. Admettant de prime abord l'identité des produits visés, il soutint ensuite que la seule partie de la marque attaquée de nature à fonder un risque de confusion était le mot «-STAR» qui, de manière générale et en l'espèce, s'avérait être une indication faible en lien avec les produits visés. Il rappela à cet égard sa pratique pour les motifs absolus d'exclusion selon laquelle l'élément «STAR» seul devait être en principe considéré comme une indication qualitative et surtout comme un élément usuel ; les combinaisons usuelles avec «STAR» telles les slogans publicitaires, les combinaisons avec une désignation générique, l'expression super star, des expressions en rapport avec l'hôtellerie ou des indications se rapportant à des produits ou services directement liés aux stars et aux vedettes du showbiz étaient refusées. Relevant ainsi que ce terme ne disposait pas de force distinctive et qu'il s'agissait d'une indication descriptive ou à tout le moins très faible, l'IPI fit valoir que l'acceptation des marques en cause n'était due qu'à leur impression d'ensemble caractérisée par la combinaison de «STAR» avec une lettre et un tiret. Les signes ne concordant ainsi que sur un élément faible, les différences constituées par les lettres «G-..» et «X-..» suffisaient à les distinguer et à exclure un risque de confusion, de la même manière qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les lettres «G» et «X». L'IPI ajouta que le fait que la marque opposante soit éventuellement connue, comme le prétendait l'opposante, ne changeait pas cette constatation dès lors que «STAR» était une indication faible et qu'un risque de confusion ne pouvait être

fondé sur cet élément uniquement. En outre, la marque opposante ne pouvait monopoliser toutes les constructions «lettre-STAR» en invoquant l'impression d'ensemble dégagée. Au contraire, la lettre suivie d'un tiret avait, dans une telle constellation, toute son importance puisqu'elle se révélait être un élément essentiel de distinction des signes et constituait plus qu'une petite divergence.

E.

Par mémoire du 12 décembre 2008, G-STAR Raw Denim Kft (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'admission de l'opposition. Invoquant une identité des produits en cause, elle relève que l'IPI n'a pas procédé à l'analyse préalable de l'étendue de la force distinctive de la marque opposante avant d'examiner le risque de confusion. Or, selon la recourante, la marque opposante a acquis auprès du public suisse une grande notoriété de par la distribution conséquente et de longue durée des produits couverts par la marque sur l'ensemble du territoire suisse. Elle ajoute qu'elle commercialise ses vêtements et accessoires en Suisse sous cette marque depuis plus d'une décennie, qu'elle s'y est progressivement imposée comme une référence en matière d'habillement pour les jeunes et qu'elle a réussi à s'y positionner comme l'un des leaders du marché du jean. A l'appui de ses allégations, la recourante note que les produits munis de la marque «G-STAR» sont commercialisés dans près de 130 magasins présents dans 75 villes suisses et produit divers extraits de brochures commerciales et de magazines à destination de la Suisse qui attestent selon elle de la large présence de la marque en Suisse. Joignant encore un nombre de factures ainsi qu'une liste de clients, elle ajoute que le budget publicitaire consacré à la marque «G-STAR» en Suisse de 2001 à 2008 et le chiffre d'affaires lié à cette marque pour ces trois dernières années démontrent le caractère imposé de la marque «G-STAR» en Suisse en lien avec les produits de la classe 25 mais également sa notoriété. La recourante relève sur ce point que si les documents qu'elle a produit ne devaient pas suffire à emporter la conviction du Tribunal quant au caractère notoire de sa marque, elle a entamé les démarches nécessaires à l'organisation d'un sondage d'opinion en Suisse et prie le Tribunal de lui octroyer un délai supplémentaire pour présenter les résultats dudit sondage. La recourante joint encore trois décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Marques, Dessins et Modèles (OHMI) ayant

reconnu la notoriété de la marque G-STAR en Europe et au Bénélux qui constituent selon elle un indice de l'ampleur de la notoriété mondiale de la marque opposante. La recourante fait ainsi valoir que la marque «G-STAR» a acquis une grande notoriété et s'est imposée en Suisse comme une marque distinctive dans son ensemble et que, partant, l'élément «-STAR» participe au champ de protection élargi de cette dernière et constitue un élément sans lequel la marque d'ensemble serait privée de sa substance ; le risque de confusion devra ainsi être examiné compte tenu de cette étendue de protection accrue de la marque dans son intégralité.

S'agissant de la comparaison des signes, la recourante relève que ces derniers doivent être examinés dans leur impression d'ensemble dès lors que la marque opposante s'est imposée dans son ensemble. Sur le plan phonétique, elle fait valoir que les signes comportent la même structure acoustique, soit deux syllabes «consonne-STAR», et une seconde composante identique. Les signes sont de même longueur avec une pause de ponctuation au milieu du mot et la même terminaison, impliquant une cadence identique. Sous l'angle visuel, elle soutient que les signes sont de même longueur et qu'ils ne diffèrent que par une lettre, partageant ainsi cinq caractères sur six, et conteste le fait d'exclure le tiret et le terme «STAR» de la comparaison des signes en cause. Enfin, sémantiquement, elle relève que les deux signes reprennent la notion de «STAR» désignant une vedette de cinéma. Bien que ce terme ne possède en soi pas de force distinctive, il convient de lui en accorder une au sein de la marque «G-STAR» du fait de l'imposition de celle-ci. Ce n'est ainsi pas la copie par la marque attaquée du terme «STAR» qui doit être réprimée mais la reprise de la structure phonétique, visuelle et de ponctuation de la marque opposante. La modification d'une lettre ne suffit pas à créer une différence de nature à éviter tout risque de confusion. La recourante soutient que la titulaire de la marque attaquée s'est servie de la marque opposante en modifiant simplement la première consonne de manière à profiter de sa notoriété. Par ailleurs, alléguant qu'elle est titulaire de plusieurs marques enregistrées en Suisse en classe 25 comprenant le signe «G-STAR» suivi d'un ou de plusieurs autres termes et/ou éléments, la recourante considère que l'on ne peut nier le risque que les consommateurs visés attribuent au titulaire de la marque opposante les produits de la marque attaquée, de sorte qu'un risque de confusion indirect existe également. Elle soutient enfin que le risque d'association de la marque attaquée à la marque opposante

lui est particulièrement préjudiciable en tant que le public pourrait être amené à croire que la marque attaquée est la déclinaison «érotique» de la marque «G-STAR», ce qui mettrait à mal les efforts de la recourante visant à associer sa marque à une image de qualité.

F.
Faisant suite à la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 18 décembre 2008 lui donnant la possibilité de déposer, de son propre chef, un moyen de preuve supplémentaire, la recourante a fait parvenir un mémoire complémentaire en date du 20 février 2009, accompagné des résultats d'un sondage d'opinion.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 3 avril 2009 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

H.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, X-STAR GmbH (ci-après : l'intimée) en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 5 mai 2009. Elle relève en premier lieu que, dans une autre procédure d'opposition n° 9516 ayant opposé la marque prétendument notoire «G-STAR» à la marque attaquée, l'IPI avait conclu par décision du 13 novembre 2008 que les documents produits par la recourante ne permettaient pas d'établir la reconnaissance du signe opposant par le consommateur et son degré de notoriété et que l'opposante ne pouvait se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. b de la loi sur la protection des marques. Retenant que cette décision n'a pas été attaquée, l'intimée soutient ainsi que la marque opposante ne constitue pas une marque notoirement connue. Elle fait ensuite valoir que c'est au stade de la procédure d'opposition que la recourante aurait dû produire les pièces complémentaires pour démontrer que sa marque est notoirement connue en Suisse. Toutefois, l'IPI ayant considéré dans la procédure d'opposition n° 9516 que tel n'était pas le cas, elle fait valoir qu'il ne peut être tenu compte de ces nouvelles pièces dans la présente procédure. L'intimée relève ensuite que les signes ne concordent que sur l'élément «STAR» qui ne revêt qu'une force distinctive faible et peu imprégnante en regard des produits visés. Considérant que les signes ne concordent pas sur leurs plans sémantique, phonétique et visuel, elle relève d'ailleurs qu'il convient d'examiner la manière dont ils sont appréhendés par les

consommateurs sur le marché et non uniquement la forme sous laquelle ils sont enregistrés. L'intimée prétend encore qu'il ne peut y avoir de monopole sur la combinaison «lettre-tiret-star».

I.

Par réplique du 8 juin 2009, la recourante soutient que, dans sa décision concernant la procédure d'opposition n° 9516, l'IPI ne conclut à aucun moment à l'absence de notoriété de la marque «G-STAR». Elle relève à cet égard que l'IPI a reconnu que dite marque était utilisée et connue en Suisse en lien avec les produits de la classe 25 mais que les documents fournis ne lui permettaient pas d'examiner le caractère notoire de cette marque. L'IPI avait également précisé qu'un tel examen (du degré de notoriété) ne pouvait se faire sur la simple vue de documents telles que factures, publicité, chiffres d'affaires mais qu'il nécessiterait une analyse objective du marché à l'aide d'une enquête auprès d'un échantillon représentatif des cercles de consommateurs visés (p. ex. un sondage d'opinion). Invoquant ainsi une nuance déterminante entre le fait de refuser de reconnaître la notoriété d'une marque et mentionner que les documents fournis sont insuffisants à établir cette notoriété, la recourante précise que c'est la raison pour laquelle elle a entrepris de conduire un tel sondage et relève que le caractère notoire de la marque opposante reste donc une question ouverte laissée à l'appréciation du Tribunal. Elle indique du reste avoir déjà invoqué, pièces à l'appui, le caractère notoire de la marque opposante dans son mémoire d'opposition, de sorte que la notoriété de la marque ne constitue pas un nouvel argument de droit. Etant donné qu'elle fait grief à l'IPI de ne pas avoir analysé cette notoriété et les pièces correspondantes, c'est à bon droit qu'elle invoque à nouveau cet argument en procédure de recours et qu'elle produit à cet effet des preuves supplémentaires.

Alléguant que les marques ne coïncident pas uniquement sur «STAR» mais sur la structure commune «consonne-tiret-STAR», elle relève que le fait de limiter l'analyse de la similarité des signes au terme «STAR» revient à négliger le principe selon lequel une marque s'analyse en fonction de l'impression d'ensemble qu'elle dégage. La recourante note ensuite que la similitude s'apprécie uniquement en fonction de l'inscription dans le registre et non selon l'utilisation effective. Relevant que l'arrêt *Kamillosan* rappelle qu'il convient de prendre en compte les circonstances du cas d'espèce lorsqu'il en ressort qu'un champ de protection plus large doit être accordé à la marque opposante, la

recourante soutient que la présente affaire présente justement des circonstances particulières de nature à influencer l'analyse du risque de confusion. D'une part la recourante est titulaire d'une série de marques dont «G-STAR» est l'élément principal. D'autre part, «G-STAR» a acquis auprès du public suisse un degré de connaissance élevé ; cette notoriété engendre un risque élevé d'associations inexactes et doit être prise en considération dans l'analyse du risque de confusion, en attribuant à la marque opposante une plus grande étendue de protection. Or, l'IPI n'a pas pris en considération les circonstances particulières liées à la notoriété de la marque opposante, pourtant invoquées en première instance.

J.
L'IPI a renoncé à dupliquer par courrier du 13 juillet 2009 et a renvoyé à la motivation de sa décision.

K.
Dans sa duplique du 25 août 2009, l'intimée relève que les allégations de la recourante selon lesquelles la marque opposante serait une marque notoirement connue sont dénuées de pertinence pour la présente procédure d'opposition dans la mesure où la recourante fonde son opposition sur la marque internationale n° 920'743 et non sur le prétendu caractère notoirement connu de cette marque comme elle l'avait fait dans la procédure d'opposition n° 9516. Ajoutant que s'il est vrai que les parties ont la possibilité d'invoquer de nouveaux moyens de preuve dans le recours au Tribunal administratif fédéral mais que leur production tardive doit au moins influer sur la liquidation des frais, l'intimée soutient que même avec ses nouveaux moyens de preuve, la recourante n'est pas parvenue à démontrer ou rendre vraisemblable le prétendu caractère notoire de la marque opposante ou son imposition dans le commerce. Selon l'étude démoscopique, seuls 20% des sondés et 27% de ceux ne portant qu'exclusivement des jeans connaissent la marque opposante. Enfin, l'intimée argue du fait que la marque attaquée, contrairement à la marque opposante, ne comprend pas de jeans dans son assortiment et qu'elle n'envisage pas d'en avoir à l'avenir.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure 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 à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant 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.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, 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.

3.
Il n'est en l'espèce pas contesté que l'enregistrement international n° 920'743 «G-STAR», inscrit le 15 février 2007 au registre international, est antérieur à la marque suisse n° 564'970 «X-STAR» déposée le 21 juin 2007.

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 [TAF] B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 *Atlantic/TISSOT ATLAN-T*).

5.
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). A l'instar de l'IPI, il convient en l'espèce de conclure à l'identité des produits revendiqués, les produits visés par la marque attaquée se retrouvant à l'identique dans ceux désignés par la marque opposante.

6.
Les produits revendiqués par les marques en présence sont destinés à un même cercle de consommateurs. Dès lors qu'il s'agit de biens de consommation courante destinés à un consommateur moyen, il y a lieu d'admettre que, lors de l'acquisition de tels produits, le degré d'attention de l'acheteur est peu élevé, ce qui tend à accroître le risque de confusion (arrêt du TAF B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 4.2 *Jump/JUMPMAN*).

7.
L'identité des produits 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*).

7.1 L'IPI a en substance considéré que les signes ne concordaient que sur un élément faible et que les différences constituées par les lettres «G» et «X» suffisaient à les distinguer et à exclure un risque de confusion. Il a ajouté que le fait que la marque opposante soit, dans son ensemble, éventuellement connue comme l'invoquait la recourante, ne changeait pas cette constatation dès lors que pour l'examen de sa notoriété, la marque opposante devait être considérée dans son ensemble, que l'élément «STAR» était une indication faible et qu'un risque de confusion ne pouvait être fondé sur cet élément uniquement.

La recourante fait grief à l'IPI de ne pas avoir procédé à l'analyse préalable de l'étendue de la force distinctive de la marque opposante avant d'examiner le risque de confusion entre les signes. Elle soutient dans ce contexte que la marque opposante a acquis auprès du public suisse une grande notoriété par la distribution conséquente et de longue durée des produits couverts par la marque sur l'ensemble du territoire helvétique et que dite marque est aujourd'hui reconnue et appréciée par la plupart des consommateurs suisses amateurs de jeans et de vêtements de style décontracté. Elle considère que ce signe s'est imposé en Suisse comme une marque distinctive dans son ensemble et que l'élément «-STAR» participe au champ de protection élargi de celle-ci.

7.2 La comparaison des signes 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 TAF B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka* ; directives de l'IPI du 1er juillet 2008 en matière de marques, p. 164, ci-après : les directives IPI 2008). Dans ses directives, l'IPI souligne avec raison que, quand bien même l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM, cela n'exclut pas de déterminer dans le cadre de l'examen du risque de confusion le contenu distinctif et ainsi

le champ de protection d'une marque. L'enregistrement d'une marque ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l'art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés, un réexamen par les tribunaux civils étant réservé en cas de litige (directives IPI 2008, p. 164). C'est dire qu'il faut tenir compte, au moment d'examiner une opposition, des éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante au regard de la notoriété acquise ou du changement de la langue depuis son enregistrement. Ainsi donc, l'autorité inférieure ne peut pas admettre tacitement la validité de la marque, mais doit au contraire examiner préalablement le caractère distinctif et, dans ce contexte, également si elle s'est imposée dans le commerce comme marque (arrêt du TAF B-1698/2007 du 26 février 2008 consid. 5 *MOSKOVSKAYA/moskovskaya*).

7.3 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* ; arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 2.2 *Yello* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 116). Ainsi, celui qui choisit un signe faible, qui équivaut par exemple à une indication de qualité, doit assumer les conséquences de ce choix et admettre l'existence de signes ne se distinguant que très peu du sien (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2006, p. 88).

7.4 Sont exclus de la protection à titre de marques au sens de l'art. 2 let. a LPM les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. De tels signes se caractérisent par le fait qu'ils sont à priori dépourvus de force distinctive ou assujettis à un besoin de disponibilité (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties*). Appartiennent notamment au domaine public les signes descriptifs, soit les signes qui décrivent d'une façon

ou d'une autre la marchandise concernée (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 *M/M-Joy*). 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*). Il existe certaines indications pouvant se rapporter généralement à tout produit ou service et qui seront descriptives ou dénuées de force distinctive quel que soit le produit ou le service revendiqué. Tel est le cas des indications de qualité et des affirmations publicitaires (CHERPILLOD, op. cit., p. 73 ; arrêt du TAF B-8371/2007 du 19 juin 2008 consid. 4.2 *Leader*). Ainsi, la jurisprudence reconnaît le besoin de libre disposition pour les expressions attribuant certaines qualités à la marchandise, telles que «beau, belle, super, bon, fin», pour autant que ces désignations soient descriptives en lien avec le produit visé (ATF 131 III 121 consid. 4.2 *Smarties* ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 312 p. 96 ; arrêt du TAF B-7424/2006 du 12 novembre 2007 consid. 3.3 *Bona*).

De simples lettres en tant que telles, comme en l'espèce «G», constituent des signes élémentaires qui appartiennent au domaine public (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 *M/M-Joy* ; arrêt du TAF B-3512/2008 du 9 mars 2009 consid. 5.1.1.1.1 *Z/Z-Brand* ; DAVID, op. cit., n° 31 ad art. 2). Quant au terme anglais «STAR», il peut revêtir la signification d'«étoile», mais également de «célèbre vedette de cinéma» ou par extension de «personne très en vue» (dictionnaire Le Nouveau petit Robert de la langue française 2007, p. 2429 ; dictionnaire de poche Larousse anglais/français 1999, p. 326). Les consommateurs suisses possédant au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.1 *Sky/SkySIM*), ces derniers en comprendront aisément la signification, ce terme étant du reste entré dans le langage courant dans toutes les régions linguistiques suisses. Le vocable «STAR» doit être comparé à une indication vantant la qualité supérieure des produits visés (arrêt du TAF B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 3.2 *Choco Stars* ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 10 février 1999 in sic! 1999 276 consid. 3 *Swibo/Swico Star* ; ATF 96 II 400 consid. 2 *MEN'S CLUB/EDEN CLUB SUPER STAR*).

Force est ainsi d'admettre que la marque opposante, composée de la lettre «G» suivie d'un tiret et du terme «STAR» ne revêt qu'une force distinctive restreinte. Dans la décision attaquée, l'IPI fait valoir à cet égard que l'acceptation des marques en cause n'était due qu'à leur impression d'ensemble, caractérisée par la combinaison de «STAR» avec une lettre et un tiret.

7.5 Il n'existe pas de risque de confusion juridiquement pertinent lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-7489/2006 du 10 décembre 2008 in sic! 2009 260 consid. 5.2 *Le Gruyère Switzerland/Gruyère cuisine*) et même pour une marque forte, la protection ne s'étend pas aux éléments du domaine public (décisions de la CREPI du 11 août 2005 in sic! 2005 805 consid. 4 *Alba Moda/The Alba* et du 11 mai 1999 in sic! 1999 420 consid. 2c *Compaq/CompactFlash*). Ainsi, même si une marque formée d'une combinaison d'éléments bénéficie d'une étendue de protection élargie grâce à sa notoriété, la reprise d'un élément qui doit rester à la libre disposition des concurrents ne suffit, en règle générale, pas pour créer un risque de confusion ; les marques doivent bien davantage présenter d'autres similitudes (décision de la CREPI du 12 décembre 2006 in sic! 2007 537 consid. 12 *Swissair/swiss*). Dans ce contexte, la CREPI n'a par exemple pas reconnu de risque de confusion entre les marques «ever-plast» et «evercare» (sic! 2002 679) ou «Natural White» et «Natural White TP.» (sic! 1999 275). En outre, dans une affaire opposant les signes figuratifs «Swatch» et «B watch», elle a nié l'existence d'un risque de confusion en relevant que même en admettant, par hypothèse, que la marque «Swatch» était une marque forte bénéficiant ainsi d'un champ de protection plus large, celui-ci ne saurait écarter les dissemblances visuelles, phonétiques et sémantiques entre les signes (sic! 2004 686).

A l'inverse, la CREPI a admis dans certains cas un risque de confusion en se fondant sur des éléments faibles concordants de marques verbales, lorsque la différence entre les autres éléments n'atteignait pas un certain degré (décision du 8 décembre 2006 in sic! 2007 448 consid. 9 *Actimel/Actismile* avec en particulier les réf. aux décisions *Elle due/Elle* [sic! 2000 802] et *Nicopatch/Nicoflash* [sic! 1997 294] ; voir également les décisions *Eurosport/Eurospot* [sic! 2006 411], *Prevista/Previsa* [sic! 2004 780] et *Baguettine/Baghetti* [sic! 2004 504]).

7.6 L'IPI indique dans ses directives que pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (directives, p. 163 et les réf. aux arrêts du TAF B-7439/2006 in sic! 2008 36 *Kinder/Kinder Party* et B-7491/2006 in sic! 2007 745 *Yeni raki Tekel/Yeni Efe*).

Un signe initialement doté d'une force distinctive réduite peut s'imposer auprès du public (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas* ; arrêt du TAF précité B-3512/2008 consid. 5.1.1 *Z/Z-Brand* ; décisions de la CREPI du 7 avril 1998 in sic! 1998 403 consid. 4 *Elle/NaturElle collection* et du 19 décembre 1997 in sic! 1998 197 consid. 2c *Torres, Las Torres/Baron de la Torre* ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, n° 115 ad art. 3 ; DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3 ; DAVID ASCHMANN, Die Rechtsprechung der Rekurskommission für geistiges Eigentum im Jahre 2006 in sic! 2007 763, p. 767). Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée. Il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise mais le signe doit être assimilé à une marque dans toute la Suisse (ATF 131 III 121 consid. 6 *Smarties*, 128 III 441 consid. 1.2 *Appenzeller* ; DAVID, op. cit., n° 39 ad art. 2). Un signe générique ou descriptif s'étant imposé en tant que marque constitue en principe un signe dont la sphère de protection est normale (CHERPILLOD, op. cit., p. 117 ; MARBACH, op. cit., p. 302 s. ; décision de la CREPI du 6 juin 2005 in sic! 2005 749 consid. 7 *Zurich Private Bank/First Zurich Private Bank*). Le caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public. Ils peuvent en particulier consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période avec le signe en question, ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est également possible de déterminer directement, par un sondage représentatif dans le public visé, si un mot y est perçu comme la marque de produits ou de services particuliers (ATF 131 III 121 consid. 6 *Smarties*).

7.7 Ainsi, bien que n'étant guère imaginatif pour des produits cosmétiques, le signe «Kamillosan» a été considéré comme étant devenu fort au fil des ans, bénéficiant de ce fait d'un périmètre de protection accru ; un risque de confusion a été reconnu avec les marques «Kamillan» et «Kamillon» (ATF 122 III 382). De même, relevant que l'élément «Securi» était descriptif pour des produits et services offerts dans la branche de la sécurité et que l'on ne pouvait déduire de la notoriété acquise par «Securitas» une notoriété pour l'élément «Securi», le Tribunal fédéral a relevé qu'il ne fallait toutefois pas en déduire que ce dernier élément doive demeurer libre pour d'autres entreprises de la branche sans égard aux autres éléments du signe distinctif en cause. Admettant que la marque «Securitas», qui s'était imposée dans les affaires, n'était pas mentalement scindée en deux éléments «Securi» et «tas» par les destinataires mais qu'elle était comprise comme un tout, il a toutefois indiqué que cela ne signifiait pas que les trois premières syllabes ne revêtaient dans ce contexte aucune signification. Le signe «Securitas» était notoire en Suisse pour les services de sécurité et de surveillance et toute marque commençant par un élément «Securi» serait dans ce domaine comprise comme une référence au groupe des demanderesses ; un risque de confusion devait être reconnu notamment entre les marques «Securitas» et «Securicall» (ATF 127 III 160). Le Tribunal administratif fédéral a pour sa part considéré que l'élément «kinder», en soi descriptif des consommateurs des produits visés, avait fait l'objet d'une publicité intensive depuis de nombreuses années et était reconnu par les consommateurs en rapport avec ces produits comme une marque et un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, cette marque était devenue un signe fort de sorte que son périmètre de protection s'en trouvait accru ; un risque de confusion a été admis avec la marque figurative «kinder Party» (arrêt du TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2007 in sic! 2008 36).

A cet égard, lorsqu'il relève dans ses directives 2008 que les marques connues bénéficient d'un caractère distinctif accru, l'IPI ajoute toutefois que le concept «imposé dans le commerce» utilisé par le Tribunal fédéral est problématique car il peut être confondu avec le concept de «marque imposée» au sens de l'art. 2 let. a LPM (p. 164, note de bas de page n° 182).

7.8 Au stade de l'opposition devant l'IPI, la recourante avait produit diverses pièces à l'appui de son allégation selon laquelle la marque opposante avait acquis une notoriété et un degré de connaissance très élevé en Suisse ; il s'agissait de listes de magasins détaillants en Suisse dans lesquels les produits munis de la marque étaient vendus, de chiffres d'affaires réalisés par la marque de 2001 à 2007, de budgets promotionnels et de publicité pour dite marque de 2001 à 2007, de factures concernant la Suisse et l'Allemagne de 1998 à 2005 ainsi que d'extraits de magazines suisses et allemands de 2000 à 2008. Devant le Tribunal de céans, la recourante a, à nouveau, produit des pièces tendant selon elle à démontrer la grande notoriété acquise par la marque opposante en Suisse et son imposition, soit notamment des listes de magasins dans lesquels étaient commercialisés les produits «G-STAR», des extraits de magazines à destination de la Suisse, des chiffres d'affaires de 2001 à 2008, un grand nombre de factures émises à destination de la Suisse entière concernant les produits «G-STAR» entre 1997 et 2008 ainsi que trois décisions de l'OHMI ayant reconnu la notoriété de la marque «G-STAR» en Europe et au Bénélux. Elle a en outre déposé les résultats d'un sondage d'opinion visant selon elle a établir que la marque «G-STAR» s'est non seulement imposée dans son ensemble, y compris l'élément «STAR», mais fait également l'objet d'une renommée importante en Suisse.

7.9 Il a été relevé ci-dessus (consid. 7.2) que l'appréciation du champ de protection de la marque opposante constitue une condition préalable à l'examen du risque de confusion entre deux signes. Ceci se justifie d'autant plus que, comme en attestent les exemples cités, une marque originellement faible ou dotée d'une force distinctive restreinte peut, avec le temps, acquérir une certaine renommée auprès des consommateurs visés, l'élément appartenant au domaine public pouvant participer au champ de protection élargi. Or, en l'espèce, dans la décision attaquée, l'IPI n'a pas examiné si, comme le prétendait la recourante dans son mémoire d'opposition, la marque opposante avait acquis une notoriété et un degré de connaissance élevé en Suisse, se limitant à considérer que «le fait que la marque opposante soit éventuellement une marque connue (dans son ensemble), ne change rien au fait que "STAR" est une indication faible et qu'un risque de confusion ne peut être fondé sur cet élément uniquement». Pourtant, comme l'indique lui-même l'IPI dans ses directives, un risque de confusion peut exister en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public lorsque des conditions

spécifiques sont remplies ; la marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (supra consid. 7.6).

Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Dans la présente affaire, il convient de constater que l'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen de la force distinctive de la marque opposante préalablement à l'appréciation du risque de confusion. Ce faisant, il n'a pas déterminé si la marque opposante «G-STAR» avait, comme le prétendait la recourante, acquis dans son ensemble, y compris avec l'élément «STAR», une certaine notoriété et un degré de connaissance élevé en Suisse qui pourrait suppléer à sa faiblesse originelle et dont il conviendrait de tenir compte, le cas échéant, dans l'appréciation du risque de confusion. Ainsi, l'IPI ne s'est pas matériellement prononcé de manière complète sur l'opposition. A cet égard, il sied de relever qu'invité à se prononcer sur le recours, ce dernier s'est limité à renvoyer à la motivation de sa décision, malgré les arguments développés par la recourante. Partant, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à la marque opposante et qu'il apprécie à nouveau, dans un second temps et compte tenu de la conclusion à laquelle il sera parvenu, le risque de confusion entre les deux signes en cause. Dans le cas contraire, les parties perdraient le bénéfice d'une part de leurs droits en première instance (arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7.3 *Torres/Torre Saracena*). A cet effet, l'IPI prendra également en compte les pièces nouvellement produites par la recourante en procédure de recours ainsi que les résultats du sondage d'opinion.

8.

Parallèlement à la procédure d'opposition n° 9509 fondée sur la marque internationale n° 920'743 «G-STAR» objet de la présente procédure de recours, la recourante avait en outre formé opposition (n° 9516) contre la marque attaquée en invoquant cette fois la marque prétendument notoire «G-STAR», conformément à l'art. 3 al. 2 let. b LPM à teneur duquel on entend également par marques antérieures les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sour le coup de l'art. 3 al. 1 LPM, sont notoirement connues en Suisse au sens de

l'art. 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04). L'art. 3 al. 2 let. b LPM constitue une exception au principe selon lequel, dans le conflit entre deux marques, la première enregistrée a, selon le droit suisse actuel, des droits prioritaires : il protège une marque plus ancienne non enregistrée par rapport à une marque identique ou similaire prêtant à confusion, pour autant qu'elle soit notoirement connue en Suisse au sens de l'art. 6bis CUP au moment du dépôt de la seconde marque (ATF 130 III 267 consid. 4.1 *Tripp Trapp*).

Dans sa décision du 13 novembre 2008 relative à cette procédure d'opposition n° 9516, relevant que les conditions posées pour admettre qu'une marque soit notoirement connue étaient plus élevées que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le marché disposait d'un champ de protection étendu, l'IPI a constaté que sur le vu des documents présentés par la recourante, la marque «G-STAR» était utilisée et connue en Suisse (et au-delà) en rapport avec les produits de la classe 25. Il a relevé que l'examen du degré de connaissance du signe ne pouvait se faire sur la simple vue de documents tels que factures, publicité, chiffres d'affaires qui, bien que rendant vraisemblable une certaine intensité de l'usage du signe laissant supposer un succès commercial et une connaissance de la marque par le consommateur, n'étaient pas à même d'établir l'impact réel de la marque auprès du consommateur (degré de notoriété). Le fait qu'une large publicité soit effectuée ou qu'un produit soit vendu (même avec grand succès) ne disait encore rien sur le véritable degré de notoriété du signe permettant à celui qui s'en prévaut d'obtenir un droit de marque sans l'avoir enregistré. L'IPI a ajouté qu'un tel examen nécessiterait une analyse objective du marché à l'aide d'une enquête auprès d'un échantillon représentatif des cercles de consommateurs visés, par exemple un sondage d'opinion, et qu'il devrait pouvoir être établi, au moyen de questions précises et serrées, le pourcentage ou degré de reconnaissance du signe. L'IPI a rejeté l'opposition en considérant que les documents fournis par la recourante ne permettaient pas d'établir la reconnaissance du signe par le consommateur et donc son degré de notoriété et qu'elle ne pouvait donc pas se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM.

Dans la présente affaire, fondée quant à elle sur la procédure d'opposition n° 9509, la recourante indique que, suite à la décision de l'IPI dans la procédure d'opposition n° 9516, elle a entrepris de conduire un sondage d'opinion, qu'elle produit devant de Tribunal de céans, et que le caractère notoire de la marque opposante reste donc une question ouverte laissée à l'appréciation dudit tribunal.

En l'espèce, il convient de relever que la décision de l'IPI concernant la procédure d'opposition n° 9516 n'a pas été déférée au Tribunal administratif fédéral et est par voie de conséquence entrée en force de chose jugée. Partant, l'IPI, pas plus que le Tribunal administratif fédéral, ne sauraient revenir sur la question de savoir si la marque «G-STAR» doit être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. Le sondage d'opinion nouvellement produit au cours de la procédure de recours n'a donc pas à être examiné sous cet angle précis. En revanche, cette pièce doit être prise en considération par l'IPI dans l'examen du champ de protection à accorder à la marque opposante.

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis au sens des considérants et la décision de l'IPI du 13 novembre 2008 concernant la procédure d'opposition n° 9509 annulée. L'affaire est renvoyée à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

10.

10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (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]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). 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). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au

maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.-. Vu l'issue de la procédure et les circonstances particulières afférentes à la présente affaire, il se justifie de répartir les frais par moitié entre la recourante et l'intimée. Un montant de Fr. 2'000.- est ainsi imputé sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante le 7 janvier 2009. Le solde de Fr. 3'000.- lui est restitué. L'intimée est invitée à s'acquitter d'un montant de Fr. 2'000.- au moyen du bulletin de versement joint en annexe dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

10.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).

La recourante a fait parvenir au Tribunal de céans des notes d'honoraires pour un montant total de Fr. 19'218.- relatives aux procédures de première instance et de recours. Il convient d'une part de retrancher de cette somme le montant de Fr. 5'000.- demandé en restitution de l'avance de frais versée devant le Tribunal administratif fédéral (supra consid. 10.1). D'autre part, les frais inhérents au sondage d'opinion, d'un montant d'environ Fr. 5'000.-, devront être examinés dans le cadre de la nouvelle décision à rendre par l'IPI. Reste donc un montant requis d'environ Fr. 6'500.- pour la présente procédure de recours.

En l'espèce, les dépens doivent équitablement être fixés à Fr. 4'500.-. Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus concernant les frais de procédure (consid. 10.1), il se justifie de réduire ces dépens de moitié.

Partant, une indemnité de Fr. 2'250.- (TVA non comprise) est allouée à la recourante à titre de dépens et mise à la charge de l'intimée. La taxe sur la valeur ajoutée n'est due que pour les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse et non lorsque, comme en l'espèce, la prestation de service du mandataire est fournie pour un recourant ayant son siège à l'étranger (art. 5 let. b de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA [LTVA, RS 641.20] en lien avec l'art. 14 al. 3 let. c LTVA et l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).

11.
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 admis au sens des considérants. La décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 13 novembre 2008 dans la procédure d'opposition n° 9509 est annulée et la cause renvoyée à ce dernier afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont répartis par moitié entre la recourante et l'intimée.

Un montant de Fr. 2'000.- est imputé sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 3'000.- lui est restitué. L'intimée est invitée à s'acquitter d'un montant de Fr. 2'000.- au moyen du bulletin de versement joint en annexe dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

3.
Des dépens d'un montant total de Fr. 2'250.- (TVA non comprise) sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

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 et bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Proc. d'opp. n° 9509 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 29 octobre 2009