Assistance juridique dans la gestion du portefeuille de marques de la Caisse des Dépôts et certaines de ses filiales

Affaire n° 20265257

Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P)

Sommaire

1. ELEMENTS DE CONTEXTE 3

1.1. LES MISSIONS DE LA CAISSE DES DEPOTS 3
1.2. L'ETABLISSEMENT PUBLIC 3
1.3. LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, CONFORMITE ET DEONTOLOGIE 5
1.3.1. Présentation 5
1.3.2. Missions et actions de l'entité prescriptrice 5
1.3.3. Organisation 6

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION 6

2.1. CONTEXTE PRECIS DE LA PRESTATION 6
2.2. OBJET DE LA PRESTATION 7

3. DETAIL DES PRESTATIONS ATTENDUES 7

3.1. PRESTATIONS FORFAITAIRES : SURVEILLANCE ANNUELLE DE MARQUES 7
3.2. PRESTATIONS A BONS DE COMMANDE : GESTION DES MARQUES 7

4. COMPETENCES REQUISES 8

5. CONDITIONS D'EXECUTION 8

5.1. POLITIQUE D'ACHATS RESPONSABLES 9
5.2. LIEU D'EXECUTION DE LA PRESTATION 10

1. ELEMENTS DE CONTEXTE

1.1. Les missions de la Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un Groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Il remplit ses missions en appui des politiques conduites par l'État et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles.
Pour décliner ses missions et proposer une gamme complète d'accompagnements, la Caisse des Dépôts est aujourd'hui organisée autour de **quatre métiers** et de **deux partenaires stratégiques**.

Le soutien aux projets des territoires

Créée en 2018, la **Banque des Territoires** accompagne les territoires et leurs acteurs en proposant des solutions adaptées aux enjeux locaux : conseil, prêts et investissements en capital. Avec 16 directions régionales, 37 implantations territoriales et deux filiales, CDC Habitat et la SCET, elle propose une offre complète en ingénierie et en montage de projet aux collectivités, organismes de logement social, entreprises publiques locales, professions juridiques, entreprises et acteurs financiers, avec l'ambition d'agir pour des territoires plus durables et plus solidaires.

Politiques sociales : La **direction des politiques sociales (DPS)** de la Caisse des Dépôts accompagne les parcours de vie des Français. Tiers de confiance, elle concourt à la cohésion sociale et à la réduction de la fracture territoriale, en intervenant principalement dans quatre domaines : les retraites, la formation professionnelle, le handicap, le grand âge et la santé. Gestionnaire de 66 fonds et mandats, partenaire privilégié de 63 000 employeurs publics, la direction des politiques sociales apporte des solutions fiables et innovantes à ses clients et aux pouvoirs publics.

Les **gestions d'actifs (GDA)** gèrent l'ensemble des placements financiers de la Caisse des Dépôts (obligations, actions, non coté, immobilier, forêts, etc.), issus des bilans du Fonds d'épargne et de la Section générale. Premier gérant d'actifs de statut public (avec 288 Md€ d'encours d'actifs sous gestion) et premier investisseur sur les PME françaises cotées, GDA investit dans toutes les classes d'actifs, directement ou au travers de ses filiales (CDC Croissance, La Société Forestière, CDC Investissement Immobilier), dans une perspective de long terme et responsable.

La **gestion des participations stratégiques (GPS)** gère les opérations d'acquisition et de cession, ainsi que le pilotage actionnarial d'une vingtaine de sociétés dont la Caisse des Dépôts est actionnaire de référence. Elle contribue à la définition de la position actionnariale de la CDC ainsi qu'à l'accompagnement stratégique et financier des filiales, tout en coordonnant les priorités entre le Groupe et ses filiales. Investisseur de long terme, elle accompagne dans la durée le développement de ses filiales dont les résultats financiers soutiennent les missions d'intérêt général.

Nos deux partenaires stratégiques sont Bpifrance et le Groupe La Poste :
Bpifrance est une banque publique d'investissement détenue par la Caisse des Dépôts et l'État qui a pour mission de dynamiser et rendre plus compétitive l'économie française, en appui des politiques publiques. Elle finance les entreprises à chaque étape de leur développement, en crédit, garantie et fonds propres. Partenaire de confiance des entrepreneurs, elle développe une offre de conseil, de formation, de mise en réseau, et un programme d'accélération pour les start-up, PME et ETI.

Intégré au périmètre de consolidation financière du groupe Caisse des Dépôts depuis mars 2020**, le Groupe La Poste** accompagne tous les Français en offrant des services utiles et adaptés à leurs besoins. A travers ses quatre missions de services publics (courrier, services bancaires pour tous, aménagement du territoire via présence postale, presse) il accompagne les grandes transitions écologique, territoriale, démographique et numérique qui impactent la société.

1.2. L'établissement public

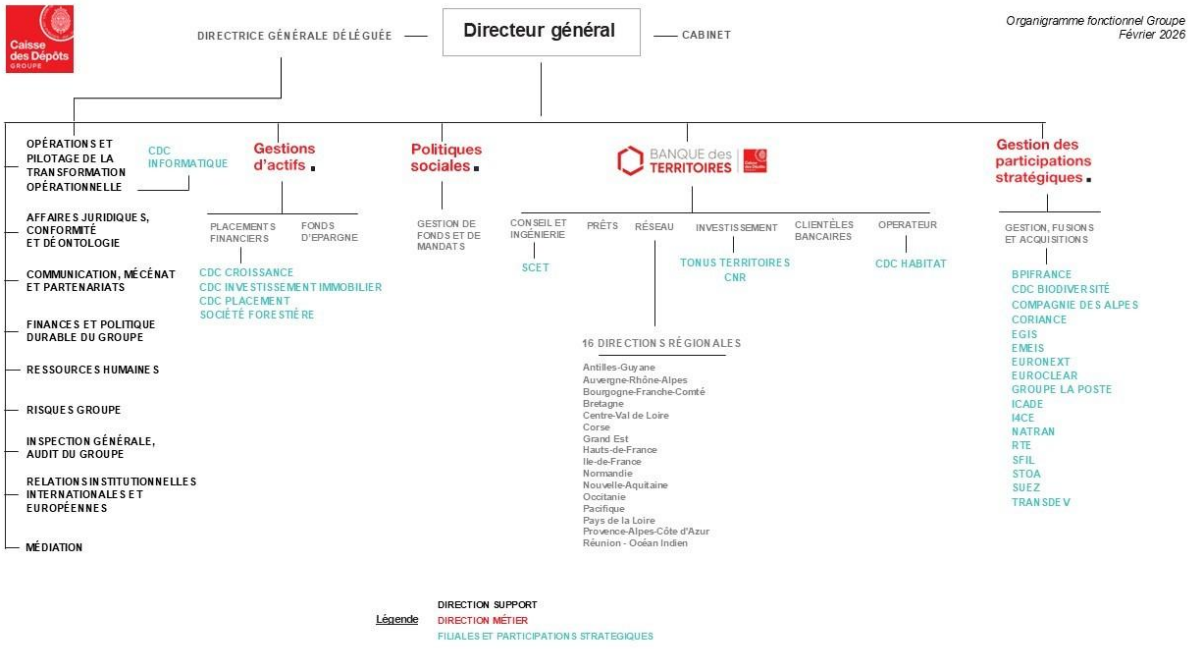
Le Groupe compte près de 350 000 collaborateurs dans le monde dont près de 7 500 pour l'Établissement Public (EP). Son bilan social agrégé atteint 1360 Md€, et sa contribution au budget de l'Etat était de 2,5 Md€ en 2023.

Pour mettre en œuvre ses différents métiers, la Caisse des Dépôts s'appuie sur l'établissement public organisé autour de fonctions transversales et de directions opérationnelles.

- **Les directions opérationnelles :**
  - La Banque des territoires composée de :
    - ✓ La direction des clientèles bancaires
    - ✓ La direction de l'investissement
    - ✓ La direction des prêts
    - ✓ La direction du réseau
    - ✓ La Scet
    - ✓ CDC Habitat
  - La direction des gestions d'actifs
  - La direction des politiques sociales
  - La direction de la gestion des participations stratégiques

- **Les fonctions transversales :**
  - Affaires juridiques, conformité et déontologie
  - Communication, mécénat et partenariats
  - Finances et politique durable du Groupe
  - Fonds d'épargne
  - Inspection générale, audit du Groupe
  - Opérations et pilotage de la transformation opérationnelle
  - Relations institutionnelles, internationales et européennes
  - Ressources humaines
  - Risques

Pour plus d'informations : www.groupecaissedesdepots.fr



Notre établissement, par son identité historique résolument tournée vers l'intérêt général, s'engage à être un acteur exemplaire de la transformation écologique et de la cohésion sociale et territoriale.

En 2022, la Caisse des Dépôts a adopté sa raison d'être, véritable boussole pour ses missions, qui se traduit par des engagements ambitieux en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans le cadre de sa politique durable et notamment sa politique d'achats responsables, déclinée dans son SPASER (Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables) 2024-2027.

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts s'engage et attend de ses fournisseurs qu'ils prennent en compte lors de l'exécution des prestations ses engagements et sa politique en matière de développement durable et notamment les axes suivants :

- Réduction de l'impact environnemental : décarbonation, réduction des déchets, sobriété des consommations d'eau et d'énergie.
- Insertion sociale et professionnelle de tous.
- Promotion de l'égalité femmes / hommes et lutte contre les discriminations.

A ce titre, la Caisse des Dépôts a obtenu les labels « Egalité professionnelle » et « Diversité », délivrés par l'Association française de normalisation (Afnor). Ces distinctions récompensent notre politique volontariste en faveur d'une égalité et d'une inclusion effectives pour toutes et tous.

1.3. La Direction des Affaires Juridiques, Conformité et Déontologie

1.3.1. Présentation

La Direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD), est née de la fusion des équipes juridiques, de la conformité et de la déontologie au 2 mai 2023. Cette nouvelle direction vise à créer un ensemble commun pour dégager de nouvelles synergies dans la saisine, le traitement et la résolution de questions à la jointure du droit, de la règlementation bancaire et financière et de la déontologie. Le Directeur des affaires juridiques et de la conformité, membre du Comex, est Déontologue.

La DAJCD compte 7 pôles distincts :

- Opérations
- Régulation
- Fiscal et Institutionnel
- Appui transverse
- Déontologie et conformité opérationnelle
- Pilotage des projets et Transformation numérique
- Sécurité financière LCBFT

Elle compte également :

- Une délégation à la lutte contre la fraude
- Un déontologue
- Une déléguée à la protection des données personnelles,
- Les correspondants RH - DHECT de proximité,
- Une inspectrice de la santé et de la sécurité au travail.

Au sein du pôle Régulation de la DAJCD, le département numérique, données et propriété intellectuelle (NDPI), est en charge notamment de la gestion du portefeuille de marques de la CDC et certaines de ses filiales.

1.3.2. Missions et actions de l'entité prescriptrice

Le département NDPI est en charge au sein de DAJCD de l'ensemble des problématiques liées :

1. Au droit de la propriété intellectuelle, afin d'assurer la protection des actifs immatériels de la Caisse des Dépôts :
    a. Droit d'auteur : contrats divers, sujets liés à la création et gestion des identités sonores en lien avec les sociétés de gestion collective, titularité de droits, contrefaçon ;

b. Droit des marques : gestion des portefeuilles de marques (recherches d'antériorités, dépôts, surveillance, défense, opposition, réponse à notification…renouvellements) et des noms de domaine et contrats associés (protection, défense) ;
c. Revue de la documentation contractuelle dans le cadre d'investissements réalisés par la Caisse des Dépôts (prise de participations) ou encore de subvention ou partenariats ;

2. Au droit du numérique : notamment blockchain, signature électronique, revue et négociation d'un grand nombre de marchés publics informatiques notamment SaaS, conformité des sites internet, intelligence artificielle ;
3. A la protection des données à caractère personnel, en lien avec la déléguée à la protection des données (DPO) : contrats, qualifications des parties, violations de données à caractère personnel, *etc*.

L'équipe est actuellement composée de 9 personnes dont entre 3 et 4 personnes qui interviennent sur les problématiques spécifiques du droit des marques et des noms de domaine.

1.3.3. Organisation

En ce qui concerne plus particulièrement la gestion du portefeuille de marques de la Caisse des Dépôts, NDPI travaille en étroite collaboration avec les métiers (tels que la direction de la Banque des territoires, la direction des politiques sociales, la direction de la communication, du mécénat et des partenariats, etc.), afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION

2.1. Contexte précis de la Prestation

Dans le cadre de la gestion de son portefeuille de marques, la Caisse des Dépôts est assistée par le titulaire pour l'accompagner dans le cadre notamment des recherches d'antériorités, dépôts de marque en France et à l'étranger le cas échéant, enquête d'usage, réponse à notifications, renouvellement de marques, inscriptions, surveillance, ainsi que leur défense (opposition, actions pré-contentieuse, demande d'annulation…) en France et à l'étranger ou tout simplement de l'exploitation de signes sur ces territoires et dans certains cas la réalisation d'analyses.

Le département NDPI est en charge actuellement de la gestion d'environ 311 marques enregistrées au nom et pour le compte de la CDC ou de certaines de ses filiales et accompagne les directions métiers dans la réalisation de leurs projets pouvant avoir un impact dans les domaines traités par le département. Il est précisé que la CDC ne dispose pas d'outil en interne (base de données spécifique) pour la gestion de ses marques et des délais associés. Il est donc impératif pour la CDC de se faire accompagner par un cabinet spécialisé non seulement pour la gestion des délais mais également pour la réalisation des prestations détaillées ci-après et la représentation devant les offices.

La Caisse des Dépôts gère ainsi un certain nombre de marques dites « corporate » (tels que notamment « Caisse des Dépôts », « CDC », « Banque des Territoires » et composée des signes distinctifs de l'Etablissement public), ainsi que des marques de la Direction des Politiques Sociales (retraites), la Direction des Clientèles bancaires, en lien avec l'innovation, le climat, et de certaines filiales du Groupe CDC.

Comme indiqué ci-dessus, NDPI accompagne à ce titre la Direction de la communication, du mécénat et des partenariats de la Caisse des Dépôts dans le cadre notamment de la création de nouveaux produits ou services, afin de s'assurer de la cohérence avec l'architecture de marques de la CDC et de protéger lesdites marques dans le cadre de leur exploitation.

2.2. Objet de la prestation

Le accord-cadre a pour objet d'accompagner la CDC dans la gestion administrative et juridique de son portefeuille de marques, en ce compris notamment les recherches d'antériorités, dépôts, enquête d'usage, réponse à notifications, renouvellements, inscriptions, surveillances, ainsi que la défense (opposition, actions pré-contentieuse, demande d'annulation…) en France et à l'étranger ou tout simplement de l'exploitation de signes sur ces territoires et dans certains cas la réalisation d'analyses en droit de la propriété industrielle, en lien avec les spécialistes du droit de la propriété intellectuelle du département NDPI.

3. DETAIL DES PRESTATIONS ATTENDUES

3.1. Prestations forfaitaires : surveillance annuelle de marques

La gestion administrative et juridique comprend la surveillance annuelle des marques dites « corporate » à savoir « CDC », « Caisse des dépôts » et « banque des territoires » de la Caisse des Dépôts, afin de pouvoir réagir à l'encontre de demandes d'enregistrement de marques litigieuses déposées par des tiers.

Cette surveillance inclut les recommandations du titulaire sur les actions possibles et les plus adaptées à la situation en prenant en compte les éventuelles actions en défense qui pourraient être lancées par le déposant de la demande de marque litigieuse.

Dans le cadre de cette surveillance, le Titulaire remet ses avis chaque semaine au plus tard et selon les alertes litigieuses. Ces avis sont considérés comme des Livrables tels que ceux-ci sont définis et listés ci-après à l'article 3.2.

3.2. Prestations à bons de commande : gestion des marques

La gestion des marques comprend les prestations suivantes :

- ✓ La réalisation des recherches d'antériorités de tout type dans le cadre de projet de dépôts de marques, notamment sur un logotype sous la forme d'« *images screening* » le cas échéant. Il pourrait s'agir de recherche d'antériorités à l'identique ou approfondies en France parmi les marques internationales désignant la France, les marques de l'Union Européenne, françaises, parmi les dénominations sociales, les noms de domaine. Il pourrait également s'agir de recherche à l'identique ou approfondie pour l'Union Européenne ou le cas échéant à l'international. Toutefois il convient de noter que ces deux derniers cas sont très rares ;
- ✓ Les demandes d'enregistrement de marques (avec rédaction de libellé) et engagements des démarches d'enregistrements de marques auprès des différents offices nationaux, régionaux et internationaux en charge de l'attribution des droits de marque ;
- ✓ Le suivi des demandes d'enregistrements et intermédiation entre les offices et la DAJCD concernant les objections et oppositions pouvant intervenir dans la procédure d'enregistrement desdites marques,
- ✓ Le suivi du maintien en vigueur des marques et notamment l'information de la DAJCD des renouvellements à prévoir pour l'année à venir ;
- ✓ La reprise de portefeuilles de filiales et audit des portefeuilles sur demande de la DAJCD ;
- ✓ La prise en charge des inscriptions affectant les marques des portefeuilles ;
- ✓ Les enquêtes d'usage (sous toutes formes) en France et à l'étranger ;
- ✓ Les recherches complémentaires (sur une base de tarif horaire et de forfait dans le cadre de la surveillance) ;
- ✓ Toute analyse en lien avec le droit des marques ou le droit des dessins et modèles le cas échéant ;
- ✓ La surveillance annuelle (hors marques dites « corporate » faisant l'objet des prestations forfaitaires visées au 3.1) de certaines marques de la Caisse des Dépôts ou de certaines de ses filiales identifiées par la DAJCD

en France et à l'étranger, déposées dans le cadre de l'exécution du présent accord-cadre, afin de pouvoir réagir à l'encontre de demandes d'enregistrement de marques litigieuses déposées par des tiers. Cette surveillance inclut les recommandations du titulaire sur les actions possibles et les plus adaptées à la situation en prenant en compte les éventuelles actions en défense qui pourraient être lancées par le déposant de la demande de marque litigieuse ;

- ✓ La rédaction de contrat de cession/ licence / accord de coexistence de marque(s) ;
- ✓ L'assistance à la négociation de tout contrat en lien avec les marques ainsi que dans le cadre de tout pré-contentieux ou contentieux en lien avec les marques, le suivi et la gestion des procédures et les recommandations sur la stratégie à adopter.

A titre d'information, l'accord-cadre comprend environ **311 marques enregistrées**, avec une moyenne estimative de 10 recherches d'antériorités et 5 dépôts par an (essentiellement en France).

Dans le cadre de la gestion des marques le titulaire est tenu de remettre les Livrables suivants :

- *Rapport de recherches en cas de recherches d'antériorités remis dans le délai fixé (en urgence ou standard) ;*
- *Rédaction du libellé à effectuer, dans un délai de, 12 heures ouvrés à compter de la réception des instructions reçues de l'Acheteur ;*
- *Dépôt à compter des instructions de l'Acheteur (une fois le libellé validé), à effectuer dans un délai, de 12 heures ouvrés ;*
- *Avis de dépôt, avis d'enregistrement, avis de renouvellement dans le cadre des dépôts et renouvellements de marques remis dès réception par l'office des marques concerné*
- *Listing des marques arrivant à échéance l'année n+1 dans un délai minimum de 3 mois avant cette nouvelle année ; l'envoi de ce Livrable n'entraine pas de paiement ;*
- *Toute notification émise par un office des marques en complément du courrier du Titulaire nous informant du contenu de la notification ; l'envoi du courrier / courriel d'information du Titulaire ainsi que de la notification émise par l'office concerné n'entraine pas de paiement ; seule la réponse à formuler à l'office pourra le cas échéant donner lieu à paiement ;*
- *Tout rapport d'enquête d'usage qui pourrait être lancée ;*
- *Les avis de surveillances mises en place ; ; les avis quant à eux seront communiqués au pouvoir adjudicateur chaque semaine ;*

L'ensemble de ces Livrables seront payés sur service fait excepté les avis de surveillance qui seront payés au moment de leur mise en place.

4. COMPETENCES REQUISES

Afin de mener à bien l'intégralité de la mission, le Titulaire devra s'appuyer sur les compétences et moyens suivants :

- expertise de premier rang, notamment
- Des compétences juridiques, techniques dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit des marques, notamment en matière de gestion de portefeuilles de marques (conseils, pré-contentieux, etc.) ;
- Des compétences organisationnelles, capacité à proposer une stratégie et des choix de scénarios alternatifs adaptés ; Réactivité ;
- Une bonne connaissance des établissements publics et de leurs contraintes.

5. CONDITIONS D'EXECUTION

5.1. Politique d'achats responsables

Dans le cadre de sa démarche RSE, le Groupe a mis en place un programme de responsabilité sociétale et environnemental décliné sur l'ensemble de ses activités. Le département des achats de la Caisse des Dépôts mène une politique d'achats responsables qu'il souhaite mettre en avant pour cet accord-cadre.

En conséquence, **il sera porté une attention particulière aux actions mises en œuvre ou proposées spécifiquement pour l'accord cadre (avec engagement de mise en œuvre) par les candidats** visant à réduire au maximum l'impact environnemental de leur activité dans le cadre de l'exécution de cet accord-cadre.

Démarche et engagements RSE

Dans le cadre de sa propre démarche, la Caisse des Dépôts est engagée dans la transition écologique. En ce sens, elle appréciera toute proposition prenant en compte cet aspect, conformément aux législations en vigueur. Les démarches mises en place par le titulaire peuvent concerner les aspects suivants (sans exhaustivité) :

- Dématérialisation des échanges et économie de papier :

Dans le cadre de l'exécution des prestations, tous les documents et livrables éventuels devront être mis à disposition au format dématérialisé (format .xls, .pdf ou équivalent). En outre et sans que cela ne détériore la qualité de la prestation rendue, le titulaire favorisera autant que possible la dématérialisation des échanges (mails, visioconférences, etc.). Le livrable final sera éco-conçu et accessible à tous les publics notamment par le respect des règles découlant du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA).

- Modalités de déplacement du titulaire :

Dans le cadre de l'exécution des prestations, le titulaire s'engage à utiliser, dans la mesure du possible et lorsque cela est économiquement viable, des moyens de transport à faible ou très faible émission de carbone et les plus respectueux possible de l'environnement tels que le train, les transports en commun, les véhicules électriques ou hybrides ou tout autre mode de transport écologique.
Si l'exécution des prestations entraine des courses à Paris intramuros, ces dernières doivent obligatoirement être réalisées par un véhicule à faible ou très faible émission ou en transports en commun.
En cas d'utilisation de véhicules thermiques, le titulaire s'engage à choisir des véhicules répondant aux normes environnementales les plus strictes disponibles et à prendre des mesures pour minimiser les émissions polluantes (normes EURO 5 et 6 ou équivalentes).

Le titulaire fournira annuellement un rapport détaillé indiquant les mesures spécifiques prises pour réduire l'empreinte carbone de ses déplacements liés à l'exécution de l'accord-cadre, démontrant ainsi sa conformité à cette clause.

- Réduction des émissions carbone :

Le Prestataire communique à la fin de l'accord-cadre, à la Caisse des Dépôts, les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par les prestations réalisées pour le compte de cette dernière.

A défaut, le Prestataire communique :
- le volume total de ses émissions de gaz à effet de serre :

- de préférence, si disponible, le dernier Bilan carbone® réalisé, assorti d'une notice méthodologique présentant les postes d'émission pris en considération
- subsidiairement, lorsqu'il y est soumis, son dernier BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre) réalisé en vertu de l'article L. 229-25 du code de l'environnement,

- le poids des prestations réalisées pour la Caisse des Dépôts, rapporté à l'ensemble de ses activités (en pourcentage), pour l'année du reporting et pour l'année de son dernier bilan des émissions de gaz à effet de serre.

- Prise en compte du handicap :

Le prestataire s'engage à mettre en place des mesures spécifiques pour garantir l'accessibilité des réunions aux personnes en situation de handicap. Cela peut inclure des adaptations matérielles (comme des dispositifs d'audiodescription, des boucles magnétiques, etc.) ainsi que des mesures organisationnelles (comme la mise en place de traducteurs en langue des signes, la communication préalable des informations sur l'accessibilité, etc.). Le prestataire devra fournir un plan d'accessibilité détaillé en amont de chaque réunion.

- Egalité femme / homme et Lutte contre les discriminations :

La CDC est engagée en matière d'égalité femme / homme et de lutte contre les discriminations. Elle a mis en place, dès 2007, un accord collectif spécifique à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui prévoit la mise

en œuvre de plans de progrès triennaux. L'avenant n°4, portant le plan de progrès 2022-2025, a été signé le 7 novembre 2022. Les priorités fixées concernent l'équilibre des rémunérations et des promotions, la mixité des emplois, la conciliation vie professionnelle/vie privée, la prévention et la lutte contre les violences, le harcèlement et les discriminations, la lutte contre les stéréotypes ainsi que la diffusion d'une culture de l'égalité. La Caisse des Dépôts et des Consignations attend du Titulaire une exemplarité dans ce domaine.

5.2. Lieu d'exécution de la prestation

L'exécution de l'accord-cadre se fera en distanciel excepté certaines réunions qui pourront se tenir en présentiel à la demande de la CDC notamment au moment du démarrage de l'accord-cadre entre l'équipe juridique de la CDC en charge dudit accord-cadre et le Titulaire.