



WHITE PAPER

Novembre 2024

Le secret professionnel en France : un privilège réservé aux avocats et conseils en propriété industrielle, et qui ne bénéficie pas (encore) aux juristes d'entreprise

Contrairement par exemple aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, le secret professionnel en matière juridique est réservé en France aux avocats inscrits à un barreau et agissant de manière indépendante (exerçant au sein d'un cabinet d'avocats indépendant ou individuellement en tant que profession libérale), ainsi que sous certaines conditions aux conseils en propriété industrielle. Les consultations de juristes d'entreprise sont donc privées de protection juridique et peuvent être saisies ou leur divulgation légalement exigée dans le cadre d'une procédure civile. La protection des secrets d'affaires peut, dans certains cas, être utilisée comme solution de repli pour assurer une certaine protection des conseils fournis par les juristes d'entreprise.

Ce *White Paper* explore la portée et la spécificité du secret professionnel en France, en matière civile. Il examine les situations et les sujets qui ne relèvent pas du secret professionnel, en particulier en ce qui concerne les juristes d'entreprise et les conseils en propriété industrielle d'entreprise. Il aborde les solutions de repli qui pourraient être utilisées pour assurer une certaine protection des communications et des documents relevant du secret des affaires. Enfin, des recommandations pratiques sont formulées pour maximiser la protection des informations de l'entreprise contre une divulgation. Quelques commentaires seront aussi ajoutés en lien avec la portée de plus en plus étroite du secret professionnel dans le contexte de procédures pénales ou d'enquêtes en matière de droit de la concurrence.

INTRODUCTION : APERÇU DU CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS EN MATIÈRE DE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT

En France, les conseils fournis par les *avocats au barreau / à la cour* sont entièrement couverts par le secret professionnel de l'avocat et protégés contre toute divulgation, y compris à la demande d'une juridiction. Ce régime de protection connaît toutefois certaines exceptions en matière pénale.

Il convient toutefois de rappeler qu'en France, les avocats ne peuvent exercer qu'à titre indépendant (c'est-à-dire en étant à leur compte ou au sein d'un cabinet d'avocats, soit en tant qu'associés, soit en tant que collaborateurs ou, dans de rares cas, en tant que salariés). Les avocats ne peuvent pas exercer, en qualité d'avocat, en interne au sein d'une entreprise, puisqu'ils doivent alors se faire omettre du barreau.

Le secret professionnel ne s'applique donc qu'aux avocats inscrits au barreau et ne s'applique pas aux juristes ou conseils d'entreprise.

Les conseils en propriété industrielle bénéficient également d'une protection accordée aux conseils qu'ils fournissent à leurs clients. Comme les avocats, les conseils en propriété industrielle ne peuvent exercer leur profession qu'à titre individuel ou au sein d'un cabinet indépendant.

Le secret professionnel attaché aux conseils en propriété industrielle français ne s'applique donc pas aux (anciens) conseils ayant rejoint une entreprise.

Les personnes agissant en tant que juristes d'entreprise ne sont donc jamais couvertes par le secret professionnel en France (à l'exception des échanges entre juristes d'entreprise qui se limitent à reprendre une stratégie de défense mise en place par un cabinet d'avocats, comme indiqué ci-après).

La protection des secrets d'affaires peut, dans certains cas, être utilisée comme solution de repli afin d'assurer une certaine protection pour les conseils juridiques qu'ils dispensent à leur employeur.

PORTÉE DU SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT EN MATIÈRE CIVILE

Personnes liées par le secret professionnel

Le secret professionnel est notamment régi par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'en toutes matières, les consultations et correspondances échangées avec les avocats sont couvertes par le secret professionnel.

Ce secret est général, absolu et illimité dans le temps.

Les obligations créées par le secret professionnel s'appliquent :

- aux avocats français ;
- aux avocats étrangers, s'ils peuvent être considérés comme l'équivalent d'un avocat ; et
- dans certains cas, à des non-avocats, tels que des comptables, en particulier lorsqu'ils détiennent des informations couvertes par le secret professionnel de l'avocat.

Le secret professionnel ne lie que l'avocat et non son client, qui peut librement divulguer tout conseil juridique reçu.

Cette règle a pour conséquence que la correspondance – en particulier les courriels – échangée entre un avocat et son client ne peut plus bénéficier du secret professionnel de l'avocat si elle est communiquée à des tiers.

Les avocats et les clients doivent donc être particulièrement prudents lorsqu'ils mettent en copie des experts, des comptables ou d'autres tiers (même soumis à des obligations de confidentialité) de correspondance ou de documents protégés par le secret professionnel, car cela peut avoir pour effet de priver le document de la protection attachée au secret professionnel de l'avocat.

Éléments protégés par le secret professionnel

En France, le champ d'application du secret professionnel de l'avocat est très large.

L'article 2.2 du Règlement Intérieur National ("RIN") des avocats français fournit une liste de tous les documents ou éléments protégés par le secret professionnel, en particulier les conseils fournis par un avocat à son client, y compris toute la correspondance écrite ou orale échangée avec un avocat ou tous les documents qui font partie d'un dossier.

Absence de protection attachée aux conseils juridiques fournis par les juristes d'entreprise

Les juristes d'entreprise exercent leurs fonctions dans le cadre d'un contrat de travail au sein d'une société ou d'un groupe de sociétés et peuvent, dans le cadre de ces fonctions et au bénéfice exclusif de leur employeur, ou de toute société du groupe auquel il appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relatifs à l'activité de cette société ou de ce groupe.

À l'inverse de certaines juridictions, en France, les consultations émanant de juristes d'entreprise ne sont pas couvertes par le secret professionnel.

Le statut des juristes d'entreprise pourrait toutefois évoluer dans un futur proche, vers une protection accrue accordée à leurs travaux.

Tout d'abord, le 26 janvier 2022, la Cour de cassation a décidé que les travaux des juristes d'entreprise dont l'objet essentiel consiste à reprendre la stratégie de défense mise en place par un avocat externe peuvent être couverts par le secret des correspondances échangées avec un avocat (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 janvier 2022, pourvoi n° 17-87.359, arrêt « *Whirlpool* »).

Deuxièmement, le 30 avril 2024, l'Assemblée nationale française a adopté une proposition de loi déposée le 21 décembre 2023 qui prévoirait, sous certaines conditions, la confidentialité des conseils ou avis juridiques rédigés par les juristes d'entreprise. Cette proposition de loi n'a pas encore été adoptée et se heurte à l'opposition des barreaux français et du Conseil National des Barreaux.

Le statut particulier des conseils en propriété industrielle français

En France, les conseils en propriété industrielle (brevets et marques) font partie d'une profession réglementée dans le cadre de laquelle ils agissent de manière indépendante, sous réserve de qualifications juridiques spécialisées.

Ils sont tenus au secret professionnel absolu et l'étendue de leurs obligations est similaire à celle des avocats.

Comme les avocats, ils doivent être omis de la compagnie des conseils en propriété industrielle lorsqu'ils intègrent une entreprise et perdent ainsi le bénéfice du secret professionnel.

Procédures d'obtention de preuves permettant la divulgation de documents contenant des avis juridiques

i. Saisie-contrefaçon française et ordonnances de conservation des preuves devant la JUB

En matière de propriété intellectuelle, l'absence de secret pour les conseils juridiques fournis par les juristes d'entreprise français requiert encore plus d'attention et de prudence en raison de l'existence de la procédure de saisies-contrefaçon et des ordonnances de conservation des preuves ("saisies") qui peuvent être délivrées par les tribunaux nationaux français ou par la Juridiction Unifiée du Brevet ("JUB") et exécutées en France.

La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire prévue par le droit français, qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de faire effectuer par un commissaire de justice, agissant en vertu d'une ordonnance judiciaire rendue *ex-parte* (c'est-à-dire sans que la partie adverse soit préalablement entendue), des saisies en tout lieu, dont des locaux privés, visant à obtenir des preuves de la matérialité, de l'origine et de l'étendue d'une contrefaçon alléguée.

En matière de brevets, cette procédure est prévue par l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

La saisie-contrefaçon est un outil très fréquemment utilisé et autorisé en droit français et le niveau de preuve requis pour qu'une saisie soit accordée est assez faible ; le demandeur doit principalement démontrer qu'il est propriétaire du brevet ou qu'il en détient une licence exclusive et que la preuve de la contrefaçon est susceptible d'être disponible à un endroit donné.

Les ordonnances de conservation des preuves (saisies) rendues par la Juridiction Unifiée du Brevet ont un champ d'application et un objectif similaires.

La saisie-contrefaçon et les saisies JUB permettent d'obtenir tout document relatif à la contrefaçon alléguée, qui peut donc inclure des communications entre : (i) des juristes d'entreprise

ou (anciens) conseils en brevets/marques internes ; et (ii) des employés et/ou des dirigeants de l'entreprise.

Pour tenter de protéger ces communications et les faire exclure – ou retirer – des éléments saisis, la partie saisie peut :

- faire valoir qu'elles visent directement à mettre en œuvre un avis juridique obtenu auprès d'un avocat ou qu'il s'agit de secrets d'affaires ;
- demander au commissaire de justice de ne pas les saisir, et/ou de les placer sous séquestre provisoire ou sous scellés.

Si la communication est placée sous séquestre provisoire ou sous scellés, l'article R. 153-1 du code de commerce prévoit que la partie saisie doit, dans un délai d'un mois à compter de la saisie, introduire une action en préservation de la confidentialité de ladite communication, faute de quoi elle est automatiquement divulguée au requérant.

Le règlement de procédure de la JUB ne prévoit pas une telle remise automatique et le rapport ou procès-verbal de saisie ne peut être consulté qu'avec l'autorisation du tribunal ou le consentement de la partie saisie.

Ces procédures sont soumises aux mêmes limites que celles évoquées ci-dessus en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires, c'est-à-dire que la protection desdits secrets est difficile à prouver et ne peut qu'il en soit avoir pour effet d'exclure la communication du litige si celle-ci est pertinente pour l'affaire.

ii. **Communication forcée de pièces et mesures d'instruction *in futurum* (articles 138 et 145 du code de procédure civile)**

Outre les saisies, deux autres mécanismes permettent à un demandeur d'obtenir la communication d'informations pouvant contenir des conseils juridiques :

- l'article 145 du code de procédure civile : pour les besoins d'un litige futur, toute partie peut demander au juge d'ordonner une mesure d'instruction afin de recueillir des éléments de preuve dont elle ne dispose pas librement ; contrairement aux saisies-contrefaçon, cette mesure n'est pas subordonnée à la démonstration d'une atteinte aux

droits de propriété intellectuelle et peut être utilisée à l'appui de toute demande en justice (détournement de secret d'affaires, litige commercial, etc. :)

- l'article 138 du code de procédure civile : dans le cadre d'une procédure en cours, toute partie peut demander au juge d'ordonner à l'autre partie de produire des documents qu'elle détient et qui sont pertinents pour l'affaire.

Ces deux mécanismes constituent des moyens supplémentaires par lesquels une entreprise peut être tenue de divulguer les avis juridiques internes qu'elle détient.

Possibilité de repli limitée sur la base de la protection des secrets d'affaires

Les conseils juridiques fournis par les juristes d'entreprise peuvent, dans certaines circonstances, bénéficier de la protection accordée aux secrets d'affaires en vertu de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires (transposant la directive européenne du 8 juin 2016 *sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués*).

Cette solution de repli est difficile à utiliser avec succès en raison des trois conditions – cumulatives – qui doivent être remplies pour bénéficier de la protection des secrets d'affaires :

- l'information doit être secrète, en ce sens qu'elle ne doit pas en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
- l'information doit avoir une valeur commerciale ; et
- le détenteur doit avoir pris des mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour conserver l'information secrète.

Même si un conseil juridique prodigué en interne remplit les conditions décrites ci-dessus, la protection offerte par le secret des affaires demeure limitée.

La loi impose en effet aux tribunaux de prendre des mesures pour protéger la confidentialité du secret des affaires, par exemple en restreignant l'accès à une partie du document confidentiel ou à un nombre limité de personnes (club de confidentialité). Mais l'information confidentielle, si elle est pertinente pour le litige, doit néanmoins être mise à la disposition

d'au moins un représentant personne physique de la partie adverse (en plus de ses avocats).

Recommandations pour maximiser la protection des conseils juridiques obtenus par les entreprises

In order to maximize the protection of the legal advice that companies obtain in France, they should:

- obtenir l'avis de conseils externes, avocats ou conseils en propriété intellectuelle, plutôt que de juristes ou conseils internes, pour les questions et affaires juridiques les plus sensibles, afin de bénéficier du secret professionnel ;
- labéliser les consultations juridiques reçues comme étant « *Confidentiel – Privileged* » ;
- s'abstenir de copier ou de transférer les conseils juridiques en dehors de l'entreprise elle-même.

En ce qui concerne les conseils fournis par les juristes d'entreprise, les entreprises devraient maximiser leurs chances de bénéficier de la protection des secrets d'affaires, notamment en mettant en place des mesures de protection appropriées.

LIMITATION DE LA PORTÉE DU SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT EN MATIÈRE DE PERQUISITIONS PÉNALES ET DE VISITES DOMICILIAIRES EN DROIT DE LA CONCURRENCE

La portée du secret professionnel est beaucoup plus étroite dans le contexte des procédures pénales, c'est-à-dire lorsque des conseils juridiques donnés par un avocat à son client sont saisis ou que leur communication est ordonnée dans le cadre de procédures pénales et d'enquête en matière de droit de la concurrence.

Les règles d'opposabilité du secret professionnel en matière pénale ont été modifiées par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 *pour la confiance dans l'institution judiciaire*.

En application de l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale (modifié par la loi du 22 décembre 2021 précitée), seuls les documents (i) relevant de l'exercice des droits de la défense et (ii) couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil peuvent échapper aux saisies en cas de perquisition.

Ces nouvelles dispositions scindent désormais le secret professionnel de l'avocat, anciennement indivisible, en trois types de secret professionnel :

- le secret professionnel « *pur conseil* » : il concerne les conseils juridiques qui ne sont pas liés à l'exercice des droits de la défense, par exemple les conseils fournis avant toute commission d'une infraction ; les conseils demeurent protégés à l'égard des tiers, mais ce premier type de secret professionnel est inopposable aux autorités de poursuite ;
- le secret professionnel « *conseil-défense* » : il concerne les conseils juridiques « liés » à l'exercice des droits de la défense, par exemple les conseils fournis après la commission d'une infraction mais avant toute mise en cause formelle du client (à l'image d'une audition libre ou d'une garde à vue) ; ce deuxième type de secret professionnel est opposable aux autorités chargées des poursuites sous certaines conditions, étant précisé que les conseils juridiques sont toujours protégés à l'égard des tiers ;
- le secret professionnel de l'avocat « *pure défense* » : il concerne les conseils juridiques qui sont par nature liés à l'exercice des droits de la défense, par exemple les conseils fournis après que la mise en cause formelle du client ; seul ce troisième type de secret professionnel de l'avocat est pleinement opposable aux autorités de poursuite.

Le 24 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt remarqué en matière d'opposabilité du secret professionnel en cas de visite domiciliaire en matière de droit de la concurrence (pourvoi n° 23-84.244). À cette occasion, la Cour de cassation a adopté une interprétation très restrictive du secret professionnel en jugeant que :

- les correspondances entre l'avocat et son client peuvent être saisies lors d'opérations de visite en matière de concurrence dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense ;
- en cas de contestation sur la nature des éléments saisis, il appartient à la société d'identifier précisément les correspondances qu'elle estime relever de l'exercice des droits de la défense ;
- la procédure instaurée par l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale est applicable aux perquisitions pénales et non aux visites domiciliaires en matière de droit de la concurrence.

Cette décision semble être en contradiction avec un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), du 26 septembre 2024 (affaire n° C-432/23), dans lequel la CJUE a affirmé que le secret professionnel entre l'avocat et son client constitue un droit garanti par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne opposable, en l'espèce, à l'administration fiscale luxembourgeoise.

Par conséquent, les entreprises doivent garder à l'esprit que tout conseil juridique écrit fourni par un avocat pourra possiblement être saisi dans le cadre de perquisitions par les autorités judiciaires (mais également à l'occasion de visites domiciliaires par les autorités de concurrence), à moins qu'il ne s'agisse d'un document couvert par le secret « *pure défense* » ou, dans certains, d'un document couvert par le secret « *conseil-défense* ».

CONCLUSION

- **La portée limitée du secret professionnel** : Le secret professionnel ne s'applique qu'aux avocats indépendants (au sein d'un cabinet indépendant ou en tant qu'indépendants), et non aux juristes d'entreprise. Sa portée est encore plus limitée en matière pénale.

- **Les conseils en propriété industrielle (brevets et marques)** : Les conseils juridiques fournis par des conseils en propriété industrielle externes bénéficient d'une protection juridique similaire à celle des avocats.
- **Secret des affaires** : Les conseils juridiques internes pourraient, dans certaines circonstances, être couverts par la protection du secret des affaires. Cette protection est toutefois très limitée.
- **La saisie-contrefaçon et les ordonnances de conservation des preuves (saisies) en vertu de la JUB** : Elles facilitent l'accès aux conseils juridiques fournis par les juristes d'entreprise en matière de propriété intellectuelle et obligent les entreprises françaises à faire preuve de prudence à cet égard.
- **Obligation procédurale de produire des documents et mesures d'instruction *in futurum*** : Elles constituent également des moyens par lesquels une entreprise peut être tenue de divulguer les consultations juridiques internes qu'elle détient.
- **Bonnes pratiques** : Les entreprises devraient faire appel à des avocats et à des conseils en propriété industrielle externes, plutôt qu'à des juristes ou conseils internes, pour les consultations et les questions juridiques les plus sensibles, afin de bénéficier du secret professionnel. Les documents doivent être marqués comme « *Confidentiel – Privileged* » et ne doivent pas être communiqués à des tiers.

CONTACTS AVOCATS

Ozan Akyurek

Paris

+ 33.1.56.59.39.39

oakyurek@jonesday.com

Eric Barbier de La Serre

Paris

+ 33.1.56.59.38.11

ebarbierdelaserre@jonesday.com

Thomas Bouvet

Paris

+ 33.1.56.59.39.39

tbouvet@jonesday.com

Bénédicte Graille

Paris

+ 33.1.56.59.46.75

bgraille@jonesday.com

Colin Devinant, collaborateur au bureau de Paris, et *Max Kober*, collaborateur au bureau de Munich, ont contribué à la rédaction de ce *White Paper*.

Les publications de Jones Day ne doivent pas être interprétées comme étant des conseils juridiques portant sur des faits ou circonstances spécifiques. Elles sont fournies à titre d'information générale uniquement et ne peuvent être citées ou mentionnées dans une autre publication ou procédure sans le consentement écrit préalable du Cabinet, lequel pourra être donné ou refusé au gré du Cabinet. Pour demander l'autorisation de réimprimer l'une de nos publications, veuillez utiliser le formulaire « Nous contacter » disponible sur notre site Internet sur www.jonesday.com. L'envoi et la réception de cette publication n'ont pas pour effet de créer une relation avocat-client. Les opinions qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du Cabinet.