

투자조약과 지적재산권 보호: 한국의 투자조약 분석

고려대학교 법학연구원 통상법연구센터 전임연구원 허 난 이

*논문접수: 2017. 3. 20. *심사개시: 2017. 3. 21. *게재확정: 2017. 4. 14.

〈 목 차 〉

- | | |
|--|-----------------------------------|
| I. 서론: 투자조약과 지적재산권 보호의 문제 | 4. 우산조항에 따른 주장 |
| II. 투자조약상 ‘투자’로서의 지적재산권 | 5. 최혜국대우원칙에 따른 주장 |
| 1. 투자조약상 보호대상으로 인정되는 ‘투자’의 정의 | 6. 수용 및 보상 조항에 따른 주장과 긴급 조치조항 |
| 2. 투자유치국 국내법상 보호되는 지적 재산권 | 7. 이행요건 부과금지의무에 따른 주장 |
| 3. 국내법과는 별도로 투자조약상 보호 되는 지적재산권: 국제지적재산권조약의 적용가능성 | 8. 유보 및 비합치조치 조항에 따른 주장 |
| III. 투자조약상 투자자-국가 분쟁해결제도를 통한 지적재산권 보호 | IV. 한국의 투자조약과 지적재산권 관련 규범 분석 |
| 1. ‘적법절차의 원칙’에 따른 주장 | 1. 한국이 체결한 양자투자협정에서의 ‘지적재산권’ |
| 2. 내국민대우원칙에 따른 주장 | 2. 한국이 체결한 자유무역협정 투자챕터에서의 ‘지적재산권’ |
| 3. ‘합리적 기대이익’의 보호규정에 따른 주장 | V. 결론: 투자조약을 통한 국제지적재산권 보호의 강화 |

I. 서론: 투자조약과 지적재산권 보호의 문제

투자조약은 기본적으로 투자유치국에서 외국인 투자자의 권리를 상호적으로 보호하기 위하여 체결되어 왔다. 이는 외국인 투자자가 투자유치국의 국내법 체제 및 행정처분에 직접적으로 영향을 받지만 내국민만큼의 보호를 충분히 받지 못하는 경우

가 많았기 때문이다. 그리고 이러한 보호를 통해 투자조약 당사국들이 이루고자 한 것은 상호투자의 활성화일 것이다. 즉, 투자에 관해서만 다루고 있는 양자투자협정(Bilateral Investment Treaty, BIT)뿐 아니라 동일한 내용을 무역과 결부시켜 ‘투자챕터’로써 포함한 자유무역협정(Free Trade Agreement, FTA) 또한 동일한 목적을 가진 투자조약의 한 형태로 볼 수 있겠다. 따라

서 예전에는 성문법으로써 직접 보호받지 못하였던 외국인 투자자들의 권리가 향상되고 투자유치국 또한 이를 존중할 의무를 지게 되었다.

이러한 권리 중 최근 가장 이슈화되고 있는 것은 바로 ‘지적재산권(intellectual property right)’에 관한 문제일 것이다. ‘지적재산권’이란 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등을 총칭하는 개념으로 개개의 권리는 지적재산권에 관한 일련의 국내법에 의해 보호된다. 지적재산권은 ‘무형(intangible)’의 권리로서 종종 상업적으로 유통되는 다른 상품(예를 들어 서적, 음반, 기기 등)의 특성에 내포되기도 한다. 우리나라의 경우 헌법 제22조 제2항에 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.”라고 규정함으로써 지적재산권 보호의 근거를 마련하였고, 이에 근거하여 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 등이 제정되었다.¹⁾ 각

국가는 일련의 지적재산권법을 통해 산업과 문화의 발전을 도모하고, 궁극적으로는 국민경제의 발전을 목표로 삼고 있다.

오늘날 산업의 디지털화와 더불어 서비스 산업의 투자가 확대됨에 따라 지적재산권의 중요성이 부각되고 있다. 특히 이러한 산업에 관련된 외국인 투자의 경우 해당 산업의 운영에 있어 지적재산권 확보가 필수적이다. 그러나 투자유치국과 외국인 투자자 국적국의 지적재산권 보호 수준이 다른 상황에서 투자유치국의 일련의 조치가 외국인 투자자의 지적재산권을 침해할 수도 있으며, 따라서 이 또한 투자조약상 보호되어야 하는 ‘투자’로서 인정되어 투자자-국가 분쟁해결절차를 통해 적극적으로 주장되어 왔다.²⁾ 그리고 다양한 투자조약의 규정에 따라 투자유치국의 국내법상 인정되는 지적재산권뿐 아니라 국제지적재산권조약상 권리까지 보호될 수 있게 되었다. 아래에서는 투자조약에서 지적재산권이 어떻게 외국인 투자자의 ‘투자’로 인

1) 배대현, “지적재산권 개념의 형성·발전”, 『지적재산권법연구』, 제2권, 265-293면, (1998) 참조.

2) 지적재산권과 관련한 투자조약상 투자자-국가 분쟁의 대표적인 예로서 최근 Philip Morris사와 관련된 중재사건들이 있다. *Philip Morris Asia Limited v The Commonwealth of Australia*, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12, Award on Jurisdiction and Admissibility (17 December 2015); *Philip Morris Brand Sa’rl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v Oriental Republic of Uruguay*, ICSID Case No. ARB/10/7, Award (8 July 2016).; 이외에도 *Eli Lilly and Company v The Government of Canada*, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, Award (17 March 2017); *Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v Republic of Nicaragua*, ICSID Case No. ARB/06/14, Settlement agreed by the parties (12 March 2007); *AHS Niger and Menzies Middle East and Africa S.A. v Republic of Niger*, ICSID Case No. ARB/11/11, Award (15 July 2013) 참조.

정되어 보호될 수 있는지 살펴보고, 구체적인 보호수단으로서의 투자자-국가 분쟁 해결절차를 검토해보고자 한다. 물론 본 연구에서의 중점을 두고 있는 일반적인 투자조약규범의 분석이 전 세계 투자조약들에 대해 보편적으로 적용될 수 있는 것은 아니다. 따라서 보다 구체적으로 우리나라의 투자조약들의 경우 어떻게 지적재산권을 ‘투자’로서 인정하고 있고, 향후 투자자-국가 분쟁해결절차로 이어질 수 있는 투자조약상 지적재산권 보호규범 또한 살펴보고자 한다.

II. 투자조약상 ‘투자’로서의 지적 재산권

1. 투자조약상 보호대상으로 인정되는 ‘투자’의 정의

외국인 투자자의 투자가 어떠한 투자조약의 보호대상이 되려면 가장 먼저 ‘투자’의

요건에 부합하여야 할 것이다. 이는 해당 투자조약의 적용가능성뿐 아니라 ‘국제투자 분쟁해결센터 (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID)’와 같은 투자자-국가 분쟁해결제도상 재판관할권을 결정하는 중요한 요소이다.³⁾ 이러한 요건은 기본적으로 투자조약상의 ‘투자의 정의’ 규정에 나타나 있다. 일반적으로 ‘투자의 정의’는 자산개념에 기반을 두고 있는데,⁴⁾ 예를 들어 한중일 투자협정 제1조에서는 “‘투자’란 자본 혹은 다른 재원의 투입, 수익 혹은 이윤의 기대 또는 위험의 부담과 같이 투자의 특성을 지니는 것으로 투자자가 직접·간접적으로 소유하거나 통제하는 모든 종류의 자산을 말한다”고 하면서 해당 자산의 유형을 나열하였다.⁵⁾ 여기에는 투자자의 자산으로서 ‘지적재산권’이 포함되기도 한다. 예외적으로 ‘기업’ 개념을 중심으로 ‘투자’를 정의하는 투자조약들도 있는데,⁶⁾ 그 예로서 캐나다-카메룬 BIT 제1조에서는 ‘투자’가 기업 그 자체 또는 기업의

3) 김석호, “ICSID 중재상 ‘투자’의 개념: Ambiente Ufficio s.p.a. 회사 외 대 아르헨티나 사건 관할판정을 중심으로”, 『통상법률』, 제119호, 76-78면, (2014) 참조.

4) 대한민국이 체결한 모든 투자조약들은 자산개념을 근거로 ‘투자’를 정의하고 있다.

5) 대한민국 정부, 중화인민공화국 정부 및 일본국 정부 간의 투자 증진, 원활화 및 보호에 관한 협정 (2014) 제 1조 (1) 참조.

6) UNCTAD에서는 ‘투자의 정의’ 규정과 관련하여 ‘자산’개념 기반 규정과 ‘기업’개념 기반 규정을 분류하여 투자조약들을 분석하였다. 그러나 이는 ‘투자’를 어떻게 정의하는지의 방식 차이일 뿐 두 형식 모두 실질적으로는 자산과 기업 두 개념을 모두 ‘투자’의 범주로 포함하고 있다. UNCTAD Investment Policy Hub, “Mapping of International Investment Agreements”, (http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/mappedContent#sectionContainer_38), (최근 접속일: 2017년 3월 16일).

소유한 주식, 증권, 채권 등을 포함하는 것이라고 규정하고 있다.⁷⁾ 물론 이러한 정의 규정 유형에서도 직접적인 기업의 소유여부와는 관계없이 ‘지적재산권’을 포함하고 있다.⁸⁾

만약 투자조약에서 ‘투자(investment)’의 정의에서 지적자산을 분명히 포함하고 있다면 이는 당연히 투자조약의 보호대상이 될 것이다. 그러나 반드시 명시적으로 ‘지적재산’이라는 용어가 ‘투자’의 정의규정에 언급되어야만 하는 것은 아니다. 투자조약은 ‘투자’를 단순히 다양한 형태의 ‘재산(property)’이나 ‘자산(asset)’으로만 명시할 수도 있고, 구체적인 예시 없이 그저 ‘무형 재산(intangible property)’을 포함한다고 규정할 수도 있다.⁹⁾ 물론 ‘무형 재산’의 예시에 지적재산이 명시되는 경우도 있지만 그보다 더 광범위한 형태의 재산을 포함할 수도 있으며, 국내법 또는 국제조약상 ‘지적재산’의 정의를 인용할 수도 있다.¹⁰⁾ 이렇듯 다양한 ‘투자’의 정의가 가능한 상황에서 가장 중요한 점은 바로 지적

재산권이 투자조약상 법적으로 보호되는 권리로 해석될 수 있는지 여부이다.

2. 투자유치국 국내법상 보호되는 지적재산권

사실 아직까지 전세계적으로 보편적인 ‘지적재산’의 개념이 확립되지는 못하였다. 따라서 다수 투자조약들은 조약당사국들의 국내법에 근거하여 ‘투자’의 일부로서의 지적재산에 관한 권리 범위를 설정하고 있다. 그러나 ‘투자’의 정의규정에서 직접적으로 국내법을 원용하여 지적자산을 포함하는 경우는 다소 드물다. 이러한 경우 국내법은 단순히 보조적 역할이 아니라 투자조약상 규범의 일부로 편입되게 된다.¹¹⁾ 예를 들어 베냉과 가나의 BIT 제1조(a)(iv)항을 살펴보면, ‘투자’에 대해 “모든 종류의 자산, 구체적으로 ... 지적재산권과 영업권(goodwill), 기술 공정 및 노하우, 그리고 조약의 양 당사국들 모두의 국내법에 따라 인정되는 모든 유사한 권리”를 포함

7) Agreement between Canada and The Republic of Cameroon for the Promotion and Protection of Investment (2014) 제1조 참조. 비록 동 조항이 기본적으로 ‘기업’을 중심으로 ‘투자’ 개념을 서술하고는 있으나 결국 ‘자산’ 개념을 모두 포함하고 있다.

8) *Ibid.*

9) Correa, C. and Viñuales, J. E., "Intellectual Property Rights as Protected Investment: How Open are the Gates?", *Journal of International Economic Law*, Vol. 19, 93 (2016).

10) *Ibid.*

11) *Ibid.*, p. 96.

한다고 정의하고 있다.¹²⁾ 또한 터키와 아프가니스탄의 BIT 제1조2항(d)에서는 구체적으로 “투자유치국의 법과 규칙에 따라” 지적재산권을 ‘투자’의 일부로 인정하고 있다.¹³⁾ 국내법이 투자조약상 ‘투자’의 존재를 결정하는 요소가 되는 경우, 국내법에 근거하여 투자조약상 보호되는 ‘지적재산권’인지 여부가 결정된다. 또한 국내법에 변경이 생긴다면 이에 따라 투자조약상 인정되는 ‘투자’인지 여부가 달라질 것이다. 예를 들어 어떠한 미등록 상표가 국내법상 인정된 것이 아니라면 아무리 국제적으로 인정되고 있어도 이는 투자조약으로 보호되는 ‘투자’가 아니게 된다.

다른 투자조약들의 경우 ‘투자’의 정의에서 ‘지적재산권’이라는 용어를 직접 사용하였지만 국내법에 근거하여 판단한다는 규정은 없는 경우도 많다. 예를 들어 최근 타결된 환태평양 경제동반자 (Trans-Pacific Partnership, TPP)협정의 투자챕터 제9.1조나 우리나라와 쿠웨이트 간 BIT 제1.1조에 서는 ‘지적재산권’을 투자의 범위에 두고

있지만 당사국들의 국내법에 대한 언급은 찾아볼 수 없다. 또는 아예 ‘지적재산권’ 대신 좀 더 광범위한 의미의 ‘무형 재산’을 ‘투자’ 정의규정에 두고 있는 경우도 있다. 그 예로서 북미자유무역협정(North American Free Trade Agreement, NAFTA) 제1139조(g)에서는 ‘투자’에 무형 재산이 포함된다 고만 규정하였다. 하지만 이러한 경우들에서도 지적재산권의 유무에 대해서는 일차적으로 당사국들의 국내법에 의존할 수밖에 없을 것이다.¹⁴⁾ 이는 투자조약의 근본적인 목적이 ‘투자유치국 내에서의 외국인 투자자의 권리’를 보호하는 것이므로 투자유치국의 영토적 관할권 내에서 국내법 체계를 따라야 하는 상황이 전제되어 있기 때문이다. 따라서 국내법상 인정되는 ‘지적재산권’이라면 응당 ‘투자’의 범위에 속할 것이며, 국내법으로 보호되고 있는 ‘무형 재산’으로서의 지적재산 역시 ‘투자’에 해당할 수 있을 것이다.¹⁵⁾ 나아가 그러한 지적재산권이 외국인 투자자의 금전적 기여 및 위험 감수 등 조약상 다른 요건들 또한 충족하는 경우 비로소 투자조약상 보

12) UNCTAD, "Intellectual Property Rights in International Investment Arrangements", in *International Investment Agreement Monitor 01*, (UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2007/1), 3-4, (2007).

13) *Ibid.*

14) Correa, C. and Viñuales, J. E., *supra* note 9, 97-98.

15) 일례로 NAFTA 규정과 관련된 *Eli Lilly v. Canada* 사건에서 중재신청인은 ‘투자’의 개념을 국내법상 인정되는 지적재산권 등 무형 재산을 포함하는 것으로 광범위하게 해석하였는데, 피소국 또한 동 사건에서 ‘투자’의 정의에 대해서는 동의하였다. *Eli Lilly and Company v The Government of Canada*, *supra* note 1, Claimant’s memorial, at para 163, Respondent’s Counter-memorial, at para 209.

호되는 외국인 투자자의 투자'가 되는 것이다.

3. 국내법과는 별도로 투자조약상 보호되는 지적재산권: 국제지적재산권 조약의 적용가능성

앞서 살펴보았듯이 당사국들 (특히 투자유치국)의 국내법 요건을 충족하는 지적재산권이 '투자'의 범위 안에 포함되어 보호될 수 있음은 분명해 보인다. 하지만 만약 국내법의 적용범위를 벗어난 지적재산권 또한 투자조약상 '투자'로 규정되어 있다면 이 또한 보호될 수 있는 것일까? 특히 '국내법'에 대한 명시적인 규정이 없다면 이러한 의문을 가질 수밖에 없을 것이다. 아무리 조약의 취지상 일차적으로 국내법에 근거한다 할지라도 조약의 원문을 분석한다면 반드시 '국내법'에만 의존할 이유는 없기 때문이다. 예를 들어 '무형 재산'으로서 '투자'의 범위에 포함되는 영업권, 기술 공정 및 노하우 등은 대부분 국내 지적재산권법상 '지적재산권'의 범위에 포함되지는 않고 있다.¹⁶⁾ 만약 투자조약상 '지적재산권'의 유형이 명확하게 나열되지 않

은 경우라면 어떠한 형식의 권리까지 '지적재산권'에 포함될 수 있을까? 만약 해당 투자조약에서의 '지적재산권' 범위가 영업권 등까지 포함하는 광범위한 것으로 해석된다면 당사국의 국내에서는 인정되지 않는 별도의 지적재산권 개념을 창설할 수 있는 것일까? 즉, 국내법상 '지적재산권' 개념의 범위를 초과하는 개념까지 국제법상 '지적재산권'으로서 당사국들에게 적용할 수 있는지 의문일 것이다.¹⁷⁾

그러나 분명한 것은 투자조약이 국내 지적재산권법과는 그 대상과 목적이 분명히 다르며, 따라서 국내법과는 별도의 독립된 법규범이라는 점이다. 따라서 아무리 조약의 해석을 위하여 당사국들의 국내법적 요건을 함께 검토한다 할지라도 이는 국내법을 참조하는 것에 불과하며 그 규범이 국내법과 동일한 것은 아니다.¹⁸⁾ 그러므로 비록 어떠한 무형 재산이 투자유치국의 국내 지적재산권법상 보호대상이 아니라고 할지라도 그 개념이 외국인 투자자의 '투자'로 볼 수 있다면 투자조약상 보호의 대상이 된다. 이는 당사국들마다 서로 다른 지적재산권법의 적용 요건이 있다 할지라

16) Correa, C. and Viñuales, J. E., *supra* note 9, 102.

17) *Ibid.*, 103.

18) 물론, 명시적으로 '국내법'을 근거로 두고 있는 조약의 경우, 해당 조약상 '투자'로서의 '지적재산권' 개념은 국내법에 연결되어 해석될 것이다. 여기서 설명하고 있는 경우는 '국내법'이라는 명시적인 근거가 부재한 경우에 한한다. *Ibid.*

도 ‘지적재산’이라는 어느 정도 공통된 개념이 확립되어 있는 이상 투자조약에서의 ‘투자’로는 공통적으로 인정될 수 있음을 의미한다. 다시 말해, 투자조약으로 새로운 지적재산권이 창설된다기보다 국내법에만 국한되지 않는 독립적인 조약상 권리가 존재한다는 것이다.

투자조약에서 보호될 수 있는 ‘투자’로서의 지적재산권이 국내법에만 근거하지 않는 경우 국제지적재산권조약상 지적재산권 또한 ‘투자’의 범위에 속할 수 있을까? 최근까지의 중재사건들을 살펴보면 외국인 투자자가 투자유치국으로 하여금 국제지적재산권조약상 의무를 준수함으로써 자신의 ‘투자’인 지적재산권을 보호하도록 요구하여 왔다.¹⁹⁾ 예를 들어 *Philip Morris Asia v Australia* 사건에서도 “공업소유권 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)”과 “무역 관련 지적재산권에 관한 협정 (Agreement

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)”상 의무를 근거로 투자유치국인 호주의 조치에 대해 문제를 제기하였다.²⁰⁾ 또한 *Eli Lilly and Company v The Government of Canada* 사건에서 Lilly사는 캐나다가 TRIPS협정과 “특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)”상 지적재산권 보호 의무를 위반하였다고 주장하였다.²¹⁾ 이후 *AHS v Niger* 사건에서 AHS사는 나이지리아가 자신들의 상표를 도용함으로써 지역 지적재산권조약인 “방기 협정(Bangui Agreement)”²²⁾을 위반하였다고 주장하였다.²³⁾ 외국인 투자자들의 경우 국가가 아닌 개인에 불과하므로 국제지적재산권조약에 대하여 조약 내 분쟁해결절차를 통해 직접적으로 당사국의 의무 위반을 다룰 수 없고, 투자유치국의 국내법원에서도 국내법체제에 따라 국제지적재산권조약을 직접 원용하기 어려우므로 투자자-국가 분쟁해결제도에서 적극적으로 이러한 주장

19) Ruse-Khan, H. G., “Challenging Compliance with International Intellectual Property Norms in Investor-State Dispute Settlement”, *Journal of International Economic Law*, Vol. 19, 242, (2016).

20) *Philip Morris Asia Limited v The Commonwealth of Australia*, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12, *Notice of Arbitration*, (21 November 2011), at paras 6.5 and 7.6 - 11.

21) *Eli Lilly and Company v The Government of Canada*, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, *Notice of Arbitration*, paras 71, 77.

22) Bangui Agreement Relating to the Creation of an African Intellectual Property Organization, Constituting a Revision of the Agreement Relating to the Creation of an African and Malagasy Office of Industrial Property, Bangui (Central African Republic), (2 March 1977).

23) *AHS Niger and Menzies Middle East and Africa S.A. v Republic of Niger*, ICSID Case No. ARB/11/11, Award (15 July 2013), para 150.

을 제기하였다.²⁴⁾ 안타깝게도 결국 위 사건들에서는 중재판정부가 관할권 문제 등을 이유로 직접 국제지적재산권조약의 위반 여부를 확인하지는 않았다. 하지만 최근 체결된 BIT 및 FTA 투자챕터 중 일부는 명시적으로 TRIPS협정상 지적재산권 보호 규정을 원용하고 있는 점에 비추어 본다면, 국제지적재산권조약상 지적재산권의 개념이 투자조약상 ‘투자’의 개념에서 완전히 배제되는 것이라고는 볼 수 없을 것이다.

III. 투자조약상 투자자-국가 분쟁 해결제도를 통한 지적재산권 보호

투자유치국의 국내법상 인정되는 지적재산권은 국내법원을 통해서도 당연히 보호를 요청할 수 있다. 그리고 국내법원에서 다투어지는 지적재산권은 국내법인 지적재산권법의 적용 가능성을 전제하에 국내법적 검토의 대상이 된다. 하지만 만약 국내법원의 절차가 공정하지 못하거나 또는 문제된 지적재산권이 국내법상 명시적으로 인정되는 것이 아니라면 투자조약상 투자자-국가 분쟁해결절차가 또 다른 권리 구제수단이 될 수 있을 것이다. 이 때 투자

자-국가 분쟁해결절차에서는 해당 지적재산권이 ‘투자’로서 인정될 수 있는지는 물론, 투자유치국이 어떠한 투자조약상 의무를 위반하여 해당 지적재산권을 침해하였는지 여부가 다투어질 수 있다. 아래에서는 투자유치국의 국내 조치 및 규범이 정당한 지적재산권을 침해한다고 여겨지는 경우, 외국인 투자자가 자신의 조약상 권리 실현을 위해 제기할 수 있는 주장들을 살펴보고자 한다.

1. ‘적법절차의 원칙’에 따른 주장

만약 외국인 투자자의 지적재산권이 투자유치국의 국내법상 보호되는 것이라면 이의 구제수단으로서 국내법원의 절차도 가능할 것이다. 하지만 만약 국내법원의 판결이 공정하지 못하다면 외국인 투자자는 투자자-국가 분쟁해결제도를 통해 동 판결 자체의 투자조약 위반여부를 다툴 수 있을 것이다. 투자조약상 ‘공정하고 공평한 대우(fair and equitable treatment, FET)’에는 ‘신의성실(good faith)의 원칙’뿐 아니라 ‘공정한 적법절차(due process)’보호까지 포함된다.²⁵⁾ 따라서 외국인 투자자라고 할지라도 국내법상 보장되는 적법절차에 따라 대우 받을 권리가 FET를 통하여 보호

24) Ruse-Khan, H. G., *supra* note 19, 242.

25) 김용일, 홍성규, “국제투자협정상 공정하고 공평한 대우에 관한 연구”, 『중재연구』, 제22권 제3호, 187-213면, (2012) 참조.

될 수 있어야 한다.²⁶⁾ 또한 이러한 ‘적법절차’ 원칙과 더불어 ‘사법거부(denial of justice)의 배제’ 원칙²⁷⁾에 따르면 투자유치국은 “법원으로서의 접근 거부, 부적절한 절차 및 부당한 결정”을 포함하는 “외국인에 대한 민·형사상 정의의 부적절한 집행을 배제하여야 한다.”²⁸⁾ 하지만 투자자-국가 중재절차가 국내법원 판결에 대한 항소심 역할을 하는 것은 아니라는 점을 주의하여야 할 것이다.²⁹⁾

2. 내국민대우원칙에 따른 주장

국내법원에 제소할 수 있는 지적재산권 침해의 경우가 아니라고 할지라도 만약 어떠한 지적재산권이 외국인 투자자가 소유한 것이라는 이유로 불리한 대우를 받게 된다면 이 또한 투자자-국가 분쟁해결절차의 대상이 될 것이다. 일반적으로 투자조

약상 “내국민대우(national treatment)원칙”에 따르면 “각 계약당사자는 자국의 영역 안에서 다른 쪽 계약당사자의 투자자가 행한 투자의 운영·관리·유지·사용·향유·매각 또는 그 밖의 처분에 관하여 자국 투자자에게 부여하는 대우 중 투자자에게 보다 유리한 것보다 불리하지 아니한 대우를 부여”하도록 규정하고 있다.³⁰⁾ 투자의 정의 규정상 지적재산권이 ‘투자’에 해당한다면 지적재산권의 유지나 사용 등에 있어 투자유치국으로부터 불리한 대우를 받게 된다면 이는 당연히 내국민대우원칙 의무 위반으로 주장될 수 있을 것이다.

예를 들어 우리나라가 1980년에 가입한 “공업소유권(industrial property)³¹⁾의 보호를 위한 파리협약(이하 파리협약)” 제2조 제1항에서도 내국민대우 원칙을 규정하고 있는데,³²⁾ 이에 따라 외국인 또한 자신의

26) Woolf, Jowell and Le Sueur, *De Smith's Judicial Review*, 6th edition, 346, (2007).

27) Paulsson, J., *Denial of Justice in International Law*, 44, (2005).

28) 산업자원부, 『투자자-국가간 투자분쟁 사례로 본 정부정책적 시사점』, 133면, (2007).

29) Robert Azinian, Kenneth Davitian, & Ellen Baca v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/2, Award (1 November 1999), paras. 99-105. 동 사건 중재판정부는 멕시코 당국이 신청인과의 계약을 파기한 것에 대해 멕시코 법원이 유효하다고 판단한 판결이 단순히 옳지 않다고 해서 바로 국제법 위반이 발생하는 것이 아니라고 명시하였다. 투자조약상 ‘사법거부의 배제’라는 의무 위반이 발생하려면 단순한 판결의 법리적 오류가 아니라 멕시코 법원의 판결이 “명백히 악의적으로 법 적용을 했는지”여부가 검토되어야 한다.

30) UNCTAD Investment Policy Hub, *supra* note 6, 참조.

31) “Industrial Property”는 국문으로 “공업소유권” 또는 “산업재산권”이라고 번역되며, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 산업상의 비유체적 이익에 관한 배타적 권리의 총칭이다.

32) 파리협약(1988) 제2조 제1항의 원문은 다음과 같다: “동맹국의 국민은 모든 동맹국에서 공업소유권의 보호에 관하여 본 협약에서 특별히 정하는 권리를 침해하지 아니하고 각 동맹국의 법령이 내국민에 대하여

산업재산권과 관련하여 국내법의 적용에 대해 내국인과 동등한 지위를 향유할 수 있다.³³⁾ 비록 투자조약이 WTO의 “무역관련 지적재산권에 관한 협정(이하 TRIPS협정)” 제3조의 규정처럼 파리협약 등 다른 지적재산권 관련 국제조약들을 직접적으로 언급하지는 않았지만, 투자조약상 내국민대우원칙 또한 국제지적재산권조약상 보장되는 내국민대우원칙을 아우르는 폭넓은 개념으로 해석될 수 있을 것이다.

대다수의 투자조약들에서 투자 설립 후의 경우에 대해서만 내국민대우원칙을 규정하고 있다. 그렇다면 만약 외국인 투자자가 국내법상 지적재산권을 등록하려는 경우 그 절차상 내국민보다 불리한 대우를 받게 된다면 어떨까? 물론 이러한 경우 아직 국내법상 인정되는 지적재산권이 아니므로 내국민의 국내법상 등록된 지적재산권과 동등하게 비교될 수 없을지도 모른

다. 하지만 미국이나 캐나다가 다른 국가들과 체결하는 투자조약들 중 상당수가 투자 설립 전의 경우까지 내국민대우원칙의 적용범위에 포함시키기도 한다.³⁴⁾ 따라서 이러한 조약에서는 특별한 예외조항이 없는 한 지적재산권의 취득단계에서도 내국민대우원칙이 적용될 수 있을 것이다.³⁵⁾

3. ‘합리적 기대이익’의 보호규정에 따른 주장

투자조약에서 가장 널리 활용되고 있는 FET 규정은 외국인 투자자에 대한 투자유치국의 대우에 관해서 매우 광범위한 의무를 부과할 수 있는 요건으로서, 여기에는 단순한 절차적 공정성에 관한 규범 외에도 외국인 투자자의 ‘합리적 기대이익(legitimate expectation)’의 보호까지 포함될 수 있다.³⁶⁾ 투자유치국의 투명한 법체계와 명시적 또는 묵시적인 확약에 근거를 두고 이

현재 부여하고 있거나 또한 장래 부여할 이익을 향유한다. 따라서 동맹국의 국민은 내국민에게 과하는 조건 및 절차에 따를 것을 조건으로 내국민과 동일한 보호를 받으며 또한 권리의 침해에 대하여 내국민과 동일한 법률상의 구제를 받을 수 있다.”

33) 김정완, “산업재산권의 국제적 보호와 내국민대우원칙”, 『법학논총』, 전남대학교 법학연구소, 제24권, 81-86면, (2004).

34) 그 예로서 미국 모델 BIT (2004), 제3.2조는 “... no less favorable than that it accords, in like circumstances, to investments in its territory of its own investors with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments”라고 규정하고 있는데, 여기서 설립(establishment)의 단계에서도 내국민대우원칙이 적용될 수 있음을 분명히 하고 있다.

35) Liberti, L., “Intellectual Property Rights in International Investment Agreements: An Overview”, *OECD Working Papers on International Investment*, OECD Publishing, 8, (2010).

36) 김용일, 홍성규, 전제논문, 참조.

루어지는 외국인투자자의 합리적 기대이익에 대한 보호³⁷⁾는 여러 국가들의 법체제에서 그 필요성이 인정되어 왔으며 ‘공정성’에 있어서 항상 기본 요소로서 받아들여져 왔다.³⁸⁾ 또한 동 규정은 국내법상 인정되는 지적재산권 외에도 국제법상 지적재산권 보호를 위한 근거가 될 수 있다. 앞서 살펴본 지적재산권 관련 중재사건에서도 외국인 투자자들은 투자유치국이 자신들의 합리적 기대이익을 침해하였다고 주장하였다. 비록 투자자들의 지적재산권이 국내법상 등록되어 인정되는 것은 아니었지만, 투자유치국이 당사국인 국제지적재산권조약상 보호 받는 지적재산권이었으므로 “투자유치국이 해당 조약상 의무를 준수할 것”이라는 합리적인 기대가 성립한다는 것이다.³⁹⁾

일견 이러한 주장은 외국인 투자자들에게 매우 편리해 보인다.⁴⁰⁾ 하지만 투자유치국의 입장에서 본다면, 투자조약의 체결 당시 다른 조약상 의무가 FET의 일부에

포함됨으로써 외국인 투자자들에게까지 구속될 것을 의도하지는 않았을 것이다.⁴¹⁾ 투자조약의 목적이 외국인 투자자들을 보호하기 위한 것이라고는 하지만 그 체결 주체들은 모두 국가들이며, 결국 당사국 간 구속력이 발생하는 것이다. 국제지적재산권조약 또한 당사국들 사이에서 대외적 구속력을 바탕으로 성립된 것이며 이의 대내적 구속력은 각 당사국의 국내법 체제에 따라 판단되어야 할 것이다. 이러한 점을 감안한다면, 단순히 투자조약의 수혜자에 불과한 외국인 투자자가 투자조약 당사국이 해당 조약에 명시적으로 편입시키지 않은 다른 국제법상 의무를 강요할 수 있는지 의문이다. 또한 만약 이러한 주장이 가능하다면 결국 다른 조약상 의무가 이행되었는지에 대한 판단이 선결문제인데, 투자조약에 관한 관할권만을 가진 중재판정부가 과연 이를 판단할 관할권을 가지는지 문제될 수 있다. 결국 가장 중요한 점은 과연 문제된 투자유치국의 국내법 체제가 열

37) Dolzer, R. and Schreuer, C., *Principles of International Investment Law*, 2nd edition, 133-134, (2012).

38) Klager, R., 'Fair and Equitable Treatment' in *International Investment Law*, 165, (2011) 참조.

39) *Eli Lilly and Company v The Government of Canada*, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2,, Claimant's Memorial, (29 September 2014), para 279 참조. 동 사건에서는 NAFTA 제17장 지적재산권 챕터가 ‘지적재산권’ 보호를 위한 국제법상 의무로 인용되었다.

40) Ruse-Khan, H. G., *supra* note 19, 251.

41) 실제로 *Philip Morris Asia v. Australia* 사건에서 호주는 FET의 기준을 다른 조약상 의무까지 포함하는 것으로 해석하는 것은 BIT상 투자자에 대한 보호의 범위를 벗어나는 것이라고 항변하였다. *Philip Morris Asia Limited v The Commonwealth of Australia*, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12, Australia's response to the Notice of Arbitration, (21 December 2011) 참조.

하나 국제지적재산권조약의 내용을 반영하고 있고 또 반영할 수 있는지에 대한 가능성이 있다.⁴²⁾ 만약 투자유치국이 자동적으로 국제법의 내용을 직접 국내에 적용하는 일원론적 체제인 경우 외국인 투자자의 합리적 기대이익이 좀 더 인정될 수 있는 반면, 국회를 통한 별도의 국내 입법절차가 필요한 경우라면 해당 국내법이 직접 제정되기 전까지는 합리적 기대이익을 주장하기 어려울 수 있다.

4. 우산조항에 따른 주장

투자조약에서 지적재산권 보호를 위해 활용될 수 있는 또 다른 규정은 바로 ‘우산조항(umbrella clause)’일 것이다. 이는 투자조약에 다른 법적 요소에 근거하여 투자유치국의 투자자 보호 의무를 편입해올 수 있는 유용한 수단이 될 수 있다.⁴³⁾ 물론 동 조항은 투자자와 국가간 조약이 아닌 계약상의 권리 및 의무에 있어 분쟁이 발생하는 경우에도 투자조약상 투자자-국가 분쟁해결절차를 진행할 수 있는지에 있어 특히 논쟁이 되었다.⁴⁴⁾ 하지만 만약 투자

유치국의 국내법이 아닌 국제지적재산권 조약 등 다른 국제법규범 또한 동 조항을 통해 투자조약에 포함된다면 이 또한 투자자-국가 분쟁해결에서 다투어질 수 있는 사안이 된다. 그 예로서 *Phillip Morris Asia v. Australia* 사건에서 원용된 홍콩과 호주 간 BIT 제2.2조에서는 당사국들이 “다른 당사국의 투자자의 투자와 관련된 어떠한 법적 의무라도 준수해야 할 것”을 규정하고 있다. 그리고 Phillip Morris사는 이에 근거하여 호주가 TRIPS협정과 파리협약의 의무를 위반하였으므로 이는 해당 투자조약상 우산조항 또한 위반한 것이라고 주장하였다.⁴⁵⁾

하지만 호주는 이러한 해석이 중재판정부의 관할권을 다른 다자조약에 대한 당사국의 의무에 대해서까지 확장하는 것이므로 BIT에서 당사국들 간 합의된 분쟁해결 조항의 기능이 아니라고 반박하였다.⁴⁶⁾ 아직까지 다수의 견해는 기본적으로 우산조항은 외국인 투자자들로 하여금 민사적 계약에서의 권리를 투자조약을 통해서도 주장할 수 있도록 함에 그 목적이 있었으며,

42) Ruse-Khan, H. G., *supra* note 19, 255.

43) Sinclair, A., “Umbrella Clauses”, in M Bungenberg et al. (eds), *International Investment Law - A Handbook*, 887 - 958, (2015) 참조.

44) 자세한 내용은 조희문, 「국제투자조약상 '포괄적 국가계약의무 준수조항'에 관한 연구」, 한국연구재단보고서, (2010) 참조.

45) *Philip Morris Asia v. Australia*, *supra* note 20, para 7.16.

46) *Philip Morris Asia v. Australia*, *supra* note 41, paras 34-35.

당사국의 다른 조약상의 권리까지 의무화 하기 위함은 아니라고 보고 있다.⁴⁷⁾ 물론 조약의 명문상 반드시 민사적 계약만이 우산조항의 적용대상이라고 단정할 수는 없겠지만, 조약의 해석원칙에 따라 해당 조문의 대상과 목적이 분명히 고려되어야 한다는 점 또한 무시할 수 없을 것이다.

5. 최혜국대우원칙에 따른 주장

최혜국대우원칙에 의하면 동 원칙이 규정된 투자조약 당사국이 아닌 제3국에 대한 대우 수준보다 당사국에 대한 대우가 “불리하지 아니하여야(no less favorable)” 한다.⁴⁸⁾ 따라서 투자유치국 국내법상 보호되는 지적재산권의 경우 다른 국적의 외국인 투자자에 비해서 자신의 지적재산권에 대해 불리한 국내법 적용이 있다면 당연히 내국민대우뿐 아니라 최혜국대우의무 또한 주장될 수 있을 것이다. 그렇다면 만약

외국인 투자자가 투자조약상 “최혜국대우(Most-favored nation, MFN)원칙”에 따라 ‘다른 투자조약에서의 지적재산권 보호 수준’을 요구한다면 이는 가능한 것일까? 만약 미국-호주 자유무역협정처럼 국제지적재산권조약 중 하나인 TRIPS에서의 지적재산권 보호수준을 인정하고 있는 다른 투자조약이 있다면,⁴⁹⁾ 그러한 조약의 당사국은 다른 투자조약의 당사국들에 대해서도 (예를 들어 호주-홍콩 BIT의 경우 홍콩에 대해서) 동일한 수준의 대우를 부여해야 할 의무가 있다.⁵⁰⁾

하지만 이러한 주장에 있어서 가장 큰 취약점은 바로 국제지적재산권조약상의 의무가 조약체결 주체인 당사국들 사이에서 구속적인 것이지 외국인 투자자와 같은 개인에게까지 직접적으로 시행되는 것은 아니라는 점이다.⁵¹⁾ 즉, 국제지적재산권조약 수준의 지적재산권 보호가 어떠한 투자조

47) *Eureko B.V. v. Republic of Poland, Partial Award* (Ad Hoc Arbitral Tribunal, 19 August 2005), 251; Newcombe and Paradell, *Law and Practice of Investment Treaties*, 438, (2009); Sinclair, A., *supra* note 43, 887-958 참조.

48) Reinisch, A., “Most Favoured Nation Treatment”, in M Bungenberg et al. (eds), *supra* note 43, 813 - 14.

49) 미국-호주 FTA 투자챕터 제11.9조 제1항(f)에서는 기술이전등과 관련하여 투자유치국이 이행요건을 부과하지 말 것을 의무화하고 있는데, 이에 대해 동조 제3항에서는 다음과 같이 규정하고 있다: “(b) Paragraph 1(f) does not apply:(i) ... to measures requiring the disclosure of proprietary information that fall within the scope of, and are consistent with, Article 39 of the TRIPS Agreement.” 즉, TRIPS협정에 합치하는 경우에만 이행요건 관련 의무에 대해 예외를 적용할 수 있으므로 투자유치국으로 하여금 TRIPS협정 제39조상의 의무를 준수할 것을 요구하고 있다.

50) Ruse-Khan, H. G., *supra* note 19, 262.

51) *Ibid.*, 263.

약(A)에 약속되어 있다 하더라도, 실질적으로 다른 투자조약(B) 당사국 국적의 투자자에 대한 대우가 동 조약(A) 당사국 국적의 투자자에 대한 대우보다 불리한 경우에만 B조약의 당사국 투자자에게 문제될 수 있는 것이다. 결국 단순히 국제지적재산권조약상의 의무가 한 투자조약에 포함되어 있다는 사실만으로 이러한 의무를 MFN원칙을 근거로 다른 투자조약 당사국의 투자자가 투자유치국에게 직접 강요할 수 있을지에 대해서는 아직까지 논쟁의 여지가 있다. 물론 각 투자조약에서 MFN원칙 규정이 어떻게 규정되어 있는지에 따라 다양한 해석의 여지는 있으므로 향후 발생할 지적재산권 관련 투자분쟁 및 관련 논의를 통해 이러한 주장의 활용 가능성이 검토되어야 할 것이다.⁵²⁾

6. 수용 및 보상 조항에 따른 주장과 긴급조치조항

대다수의 투자조약에서 나타나는 “수용(expropriation)”과 “보상(compensation)”조항은 외국인 투자자 보호라는 목적상 매우 핵심적이다. 동 조항에 따르면 “공공목적

을 위하여”, “비차별적으로”, “국내법 및 국제기준에 따른 적법절차에 의하여”, 그리고 일정한 보상조건에 따른 보상이 이루어지는 경우를 제외하고는 어떠한 체약당사자도 자신의 영역 내에서 “다른 어떠한 체약당사자의 투자자가 행한 투자를 수용 혹은 국유화하거나 수용 혹은 국유화에 상당하는 그 어떠한 조치”도 하지 말아야 한다.⁵³⁾ 이는 국가들이 서로 자국 관할권 내에서 내국민을 대상으로 취할 수 있는 국가의 규제권한에 대해서는 인정하고 있지만, 이것이 외국인 투자자의 투자를 방해하는 요소가 되어서는 안 된다는 우려를 반영한 조항이다.⁵⁴⁾ 여기서 ‘수용’이란 재산의 강제적 압수와도 같은 단순한 직접수용행위 뿐 아니라 명의이전이나 압수 없이 이루어지는 권리 및 재산의 ‘박탈(deprivation)’과도 같은 ‘간접수용(indirect expropriation)’ 또한 포함된다.⁵⁵⁾ 지적재산권 또한 응답 외국인 투자자의 무형자산으로서 ‘투자’에 해당하므로 동 조항의 적용대상이 된다. 특히 지적재산권을 침해하는 투자유치국의 조치는 해당 권리를 투자유치국이 직접 압수하는 것이 아니라 그 가치를 훼손하는 박탈행위로서 간접수용에 해당한다. 따라

52) Ibid.

53) UNCTAD, “Expropriation”, *UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*, 1, (2012).

54) Ibid.

55) Ibid, 3.

서 외국인 투자자는 지적재산권과 관련하여 수용 및 보상조항을 충분히 원용할 수 있을 것이다.

하지만 투자조약들 중 주로 FTA 투자챕터에서는 ‘강제실시권(compulsory license)’과 같은 긴급조치에 대한 규정을 두고 있다. 즉, 수용 및 보상조항이 기본적인 의무이기는 하나 TRIPS협정에 따라 지식재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 ‘발동(issuance)’이나 지식재산권의 ‘취소(revocation)’, ‘제한(limitation)’ 또는 ‘생성(creation)’이 FTA 내 지적재산권 챕터와 합치하는 경우에 대해서는 동 조항이 적용되지 않는다. 일례로 최근 타결된 TPP협정 제9.7조 제(5)항에서도 이러한 내용이 포함되어 있다.⁵⁶⁾ 이러한 긴급조치조항을 원용하여 자국조치를 정당화할 수 있는 주체는 투자유치국

이다. 하지만 중요한 것은 바로 동 조항에서 명시적으로 TRIPS협정과 FTA 지적재산권챕터 등 별도의 국제지적재산권규범과의 합치성이 필수 요건으로 포함되었다는 점이다.⁵⁷⁾ 즉, 외국인 투자자는 투자자-국가 분쟁해결절차를 통해 투자유치국으로 하여금 TRIPS협정과 같은 국제지적재산권조약상 요건을 충족하였는지 입증하도록 요구할 수 있게 된다.⁵⁸⁾

투자자-국가 분쟁해결을 위한 중재판정부에게 TRIPS협정이나 FTA 지적재산권챕터와 같은 국제지적재산권조약을 직접 해석하고 적용할 관할권이 있는지 여부가 문제될 수 있겠다.⁵⁹⁾ 또한 TRIPS협정과의 합치성이 강제실시권에 대해서만 명시되어 있다는 점 때문에 TRIPS협정 중 특허권 관련조항인 제30조만 부분적으로 검토되

56) 원문은 다음과 같다: “This Article shall not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that the issuance, revocation, limitation or creation is consistent with Chapter 18 Intellectual Property) and the TRIPS Agreement.” 다른 FTA들(예를 들어 한·미 FTA 제11.5조 제(5)항)과 특히 구별되는 점은 바로 밑줄 강조된 부분과 같이 긴급조치의 경우에도 단순히 FTA내 지적재산권 챕터뿐 아니라 TRIPS협정에 합치하도록 규정하고 있다는 점이다. 또한 해당 조문의 각주19에서는 구체적인 용어의 해석과 관련하여 다음과 같이 명시하고 있다: “For greater certainty, the Parties recognize that, ..., the term “revocation” of intellectual property rights includes the cancellation or nullification of those rights, and the term “limitation” of the intellectual property rights includes exceptions to those rights.”

57) Ruse-Khan, H. G., *supra* note 19, 266-267; Liberti, L., *supra* note 35, 9-12.

58) 실제로 Eli Lilly v. Canada 사건에서 Eli Lilly사는 캐나다의 조치가 NAFTA 지적재산권챕터와 합치하지 않는 점을 문제 삼았다. *Eli Lilly and Company v The Government of Canada*, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, Claimant’s Reply Memorial, (11 September 2015), 124-153.

59) TRIPS협정이 별도의 조약인 만큼, 동 협정이 포함되어 있는 WTO 체제상 분쟁해결기관 또는 해당 FTA 내 국가 대 국가 분쟁해결기관 등 다른 기관들 또한 해석 권한을 주장할 수 있기 때문이다. Ruse-Khan, H. G., *supra* note 19, 267.

어야 하는 것인지 문제될 수 있다.⁶⁰⁾ 하지만 결국 투자조약상 긴급조치조항을 적용함에 있어 중재판정부는 필수적으로 TRIPS협정 및 FTA 지적재산권챕터를 함께 검토하여야 하고, 이 과정에서 본래 조문의 문맥과 목적이 올바르게 해석하기 위해서 전체 조문들을 유기적으로 해석할 수밖에 없을 것이다.⁶¹⁾ 따라서 긴급조치조항은 직접적인 원용을 통해 국제지적재산권조약상 권리를 확보하고자 하는 외국인 투자자에게 더 유리한 수단이 될 수 있을 것이다.

7. 이행요건 부과금지의무에 따른 주장

전통적 BIT들 대부분에서는 존재하지 않았지만, 일부 BIT들과 최근 투자챕터를 포함하여 체결된 FTA들에서는 “이행요건 (Performance Requirement) 부과금지 의무”를 명시하고 있다.⁶²⁾ 먼저 이행요건이란 투자유치국 정부가 외국인 투자의 설립 및 운영에 대해 부과하는 요건들로서 투자의 허가여부에 결부되거나 해당 요건들을 충족하는 경우 특혜를 부여하는 등의 방식으로

부과된다. 지적재산권과 관련해서는 특히 특정수준의 연구개발(Research and Development, R&D)활동을 투자유치국 국내에서 행하게끔 강요하거나 직접적인 기술이전을 요구하는 경우 ‘이행요건’으로 볼 수 있다.⁶³⁾ 미국과 같은 일부 국가들은 투자시장의 상호자유화를 위하여 이행요건 부과를 명시적으로 금지하는 조항을 투자조약에 포함하여 왔다. 해당 투자조약들에 따르면 투자유치국은 외국인 투자자에게 “자국 영역의 자연인이나 법인 또는 다른 어떠한 실체에게 기술·생산공정 또는 그 밖의 재산권적 가치가 있는 지식을 이전하도록” 요구할 수 없다.

여기서 ‘재산권적 가치가 있는 지식(proprietary knowledge)’이란 매우 포괄적인 개념이므로 반드시 국내법에 따라 등록된 지적재산권에만 국한된 것으로 보기 어려우며, 넓게는 국제지적재산권조약상 그 가치가 인정되는 지식을 아우르는 것으로 해석될 수 있을 것이다. 또한 일부 BIT 및 FTA에서는 동 의무를 좀 더 구체화하였는데, 기술이전이라는 이행요건 부과를 원칙적

60) *Ibid.*, 269.

61) *Ibid.*

62) Nikièmap, S., *Performance Requirements in Investment Treaties: Best Practices Series-December 2014*, International Institute for Sustainable Development, 7, (2014). 이행요건 부과금지의무를 포함한 BIT 목록은 UNCTAD Investment Policy Hub, *supra* note 6, 참조.

63) Nikièmap, S., *supra* note 62, 2-3; UNCTAD, *Foreign Direct Investment and Performance Requirements: New Evidence from Selected Countries*, United Nations, 152-153, (2003).

으로 금지하면서도 국제지적재산권조약인 TRIPS협정과 합치하는 조치를 예외적으로 허용하고 있다.⁶⁴⁾ 즉, 예외와 관련하여 TRIPS협정을 이행요건 부과금지의무 규정의 일부로 포함시킨 것이다.⁶⁵⁾ 따라서 투자자-국가 분쟁해결절차에서 문제된 조치가 이행요건 부과금지의무의 예외가 될 수 있는지 여부를 살피기 위해 TRIPS협정 합치성을 반드시 검토해야만 하므로 외국인 투자자가 TRIPS협정을 직접 원용할 수 있게 된다.

8. 유보 및 비합치조치 조항에 따른 주장

아무리 국가들이 외국인 투자 유치와 경제발전을 위하여 투자조약을 체결하더라도 이로 인해 자국의 자율적인 국내정책이 제한받을 수도 있다. 따라서 원활한 투자조약 협상과 투자유치국 주권에 미치는 부정적 영향을 최소화하기 위하여 당사국들은

‘유보(reservations)’ 및 ‘비합치조치(non-conforming measures)’라는 예외 조항을 합의해왔다.⁶⁶⁾ 동 조항에서는 투자조약에 의한 일반적인 시장 자유화 약속 중에서 특정 경제분야나 산업군에 대해서 예외를 명시하거나 또는 특정 의무(예를 들어 내국민대우나 최혜국대우원칙, 이행요건 부과금지의무 등)에 대한 구체적인 예외 사항을 열거하고 있다.⁶⁷⁾

동 조항과 관련하여 일부 투자조약들에서는 두 가지 형식으로써 TRIPS협정을 원용하고 있다. 첫째, TRIPS협정 제3조(내국민대우), 4조(최혜국대우), 5조(보호의 취득 또는 유지에 관한 다자간 협정)에서 규정하고 있는 예외사항들 또한 투자조약의 예외로 인정되어야 한다는 것이다.⁶⁸⁾ 즉, 투자조약상 내국민대우나 최혜국대우원칙의 예외로서 TRIPS협정의 요건도 함께 포함되게 된다.⁶⁹⁾ 따라서 투자유치국의 조치가

64) 예를 들어 호주-일본 BIT (2014) 제2조 (f)항은 다음과 같이 규정하고 있다: “(Neither Party shall impose or enforce any of the following requirements) to transfer technology, a production process or other proprietary knowledge to a person in its Area, except when the requirement: (ii) concerns the disclosure of proprietary information or the use of intellectual property rights which is undertaken in a manner not inconsistent with the TRIPS Agreement.” (중요부분 밑줄 강조).

65) Liberti, L., *supra* note 35, 14-15.

66) UNCTAD, “Preserving Flexibility in IIAs: The Use of Reservations”, *UNCTAD Series on International Investment Policies for Development*, 5-12, (2006).

67) *Ibid.* 17-32.

68) Liberti, L., *supra* note 35, 9.

69) 예를 들어, 미국 모델BIT (2004) 제14.4조는 다음과 같이 규정하고 있다: “Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favored-Nation Treatment] do not apply to any measure covered by an exception to, or derogation from, the obligations under Article 3 or 4 of the TRIPS Agreement, as specifically provided in those Articles

해당 투자조약의 예외로 인정될 수 있는지에 대한 분쟁이 발생한 경우, 외국인 투자자는 TRIPS협정 예외조항과의 합치성을 직접 주장할 수 있을 것이다. 둘째, 일부 투자조약에서는 아무리 유보 및 비합치조치로 인해 투자조약상 의무에서 제외된 조치라고 할지라도 TRIPS협정을 위반하는 것은 허용될 수 없음을 명시하고 있다.⁷⁰⁾ 이 경우에도 물론 투자조약상 예외가 인정되기 위해서는 TRIPS협정의 예외규정상 요건 또한 합치되어야 함을 의미하지만, 단순히 예외조항에만 국한된 것이 아니라 좀 더 포괄적으로 TRIPS협정을 원용하고 있다는 점에서 첫 번째 형식과는 미묘한 차이가 존재한다.⁷¹⁾ 즉, 이러한 형식의 투자조약들은 첫 번째 유형처럼 단순히 TRIPS협정상의 예외를 직접 도입하고 있는 것이 아니라 어떠한 비합치조치를 규정할 때 해당 조치가 TRIPS협정상 (예외조항이 아닌 다른 실체적 의무를 설명하는 조항도 포함하여) 모든 규범과 합치하여야 한다는 것이다. 결국 이 경우 외국인 투자자가 투자자-국가 분쟁해결제도를 통해

TRIPS협정의 예외요건뿐 아니라 투자유치국의 다른 실체적 의무에 대해서도 좀 더 적극적으로 다룰 수 있는 가능성을 열어두고 있다.

IV. 한국의 투자조약과 지적재산권 관련 규범 분석

1. 한국이 체결한 양자투자협정에서의 ‘지적재산권’

한국이 체결하여 발효한 BIT중 아직까지 종료되지 않은 BIT들은 아래 <표 1>에 나타나듯이 총 87개에 달한다. 한중일 BIT를 제외하고는 모두 양자간 체결되었으며, 현재 한국의 BIT들에서는 모두 명시적으로 지적재산권을 ‘투자’의 범위 안에 포함하고 있는 것으로 보인다. 다만 관련 용어의 사용에는 각 BIT마다 다소 차이가 있다. 국문 조약문들에서는 단순히 ‘지적재산권’ (또는 ‘지식재산권’)만 사용된 것이 아니라 ‘무형재산’⁷²⁾, ‘지적소유권’⁷³⁾, ‘무체재산권’⁷⁴⁾ 등 다양한 용어가 사용되었다. 하

and in Article 5 of the TRIPS Agreement.”

70) 예를 들어 캐나다-말리 BIT (2014) 제16.5조는 다음과 같이 규정하고 있다: “In respect of intellectual property rights, a Party may derogate from Articles 4 (National Treatment), 5 (Most-Favoured-Nation Treatment), and 9(2)(c) (Performance Requirements) in a manner that is consistent with: (a) the TRIPS Agreement; (b) an amendment to the TRIPS Agreement in force for both Parties; and (c) a waiver to the TRIPS Agreement granted pursuant to Article IX of the WTO Agreement.”

71) Liberti, L., *supra* note 35, p. 9.

72) 영국, 네덜란드와의 BIT.

지만 모든 BIT에서 영문으로 ‘intellectual property rights’이라는 통일된 용어를 사용하고 있다는 점에서 이는 단순히 국문 번역의 차이로 보인다. 물론 지적재산권에 어떠한 개념들이 포함되는지에 대한 예시 목록 또한 다소 차이가 있으나, 대부분 보편적으로 인정되고 있는 저작권, 공업소유권, 상표권, 특허권 등을 모두 지적재산권의 범위에 포괄적으로 포함하고 있다. 여기서 중요한 점은 ‘지적재산권’의 예시를 한정적으로 나열한 것이 아니라 몇 가지 예시로서 제시하고 있다는 것이다.

한편, 한국이 체결한 BIT들은 직접적으로 “국내법상의 ‘지적재산권’”이라고 한정하여 명시하지는 않았기에 단순히 국내법에만 국한하여 ‘지적재산권’을 정의해서는 안 될 것이다. 게다가 한국이 체결한 모든 BIT에서는 국내법상으로는 ‘지적재산권’으로 포함되지 않는 ‘영업권(또는 영업신용, good will)’에 대해서는 아예 해당 BIT에서 명시적으로 ‘지적재산권’으로 포함시켜 두었거나, 또는 ‘지적재산권’과는 별도로 투자조약상 보호받아야 하는 ‘투자’의 종류로 기술하였다. 그러나 후자의 경우에

도 일부 국가들과의 BIT를 제외하고는⁷³⁾ 대부분 동 개념 또한 지적재산권과 동등하게 보호될 수 있는 권리로서 명시적으로 포함하고 있다. 전반적으로 기술의 발전에 따라 좀 더 최근에 체결될수록 보다 더 상세하고 구체적인 정의규정이 발전된 것으로 보인다. 그리고 ‘지적재산권’의 개념에 관한 예시 목록 또한 상세해지고 있다. 일례로 가장 최근 체결된 한중일 BIT에서는 “저작권 및 저작인접권, 특허권 및 실용신안권, 상표, 산업디자인, 집적회로의 배치설계, 식물 신품종, 상호, 원산지 표시 또는 지리적 표시 및 미공개정보 관련 권리를 포함한 지식재산권”을 ‘투자’의 일부로 상세히 규정하여 향후 지적재산권의 범위에 관한 분쟁을 미연에 방지하고자 하였다. 그리고 “포함한”이라는 용어를 사용하여 동 목록이 예시에 불과하다는 점을 강조함으로써 향후 기술 및 산업 발전을 통해 새로운 개념들 또한 ‘지적재산권’의 범위에 포함될 수 있는 융통적인 구조를 보이고 있다.

안타깝게도 아직까지 한국이 체결한 BIT 중에서는 다른 실체적 규정에서 직접적으로

73) 덴마크, 헝가리, 폴란드, 파키스탄, 우즈베키스탄, 리투아니아, 페루, 체코, 핀란드, 칠레, 쿠웨이트, 중국 (개정 전)과의 BIT.

74) 방글라데시와의 BIT.

75) 튀니지, 프랑스, 세네갈, 헝가리, 파키스탄, 리투아니아, 스페인, 엘살바도르, 과테말라, 일본과의 BIT 및 한중일 BIT.

지적재산권 개념이 언급되었거나 TRIPS협정 등 여타 국제지적재산권 규범이 포함된 사례는 찾아볼 수 없었다. 물론 이러한 언급이 없다고 해서 실체적 규정이 지적재산권 관련 문제에 적용되지 않는 것은 아니지만, 국제지적재산권조약이 투자조약의 일부로서 직접 적용될 수는 없다는 한계가 있다. 그러나 오늘날 많은 국가들이 투자

챕터를 포함한 FTA로써 기존 BIT 규범을 흡수하고 좀 더 상세한 규범을 발전시키고 있으며, 한국 또한 FTA의 투자챕터에서 ‘투자’로서의 지적재산권과 관련 규범을 적극적으로 명시하고 있다. 아래 <표 1>은 한국이 체결한 BIT에서 ‘지적재산권’이 어떻게 정의되고 있는지에 대해 직접 해당 규정을 정리한 것이다.

<표 1> 한국이 체결한 양자투자협정상 지적재산권 관련규정⁷⁶⁾

(2017년 4월 기준)

체결국	발효일	지적재산권 관련규정
독일 (조약227)	1967-01-15	제8조 <1> ‘투자’의 정의 “著作權, 工業財産權, 技術公證權, 商標權 및 營業權”
스위스 (조약376)	1971-04-07	제7조 다. ‘투자’의 정의 “저작권, 공업소유권, 기술공정권, 지식권, 상품권, 상호권 및 영업권”
튀니지 (조약552)	1975-11-28	제7조 다. ‘투자’의 정의 “저작권, 공업소유권, 기술공정권, 지식권, 상표권, 상호권”
영국 (조약567)	1976-03-04	제1조 (a) ‘투자’의 정의 “무형재산권 및 영업권”
프랑스 (조약673)	1979-02-01	제2조 1. ‘투자’의 정의 “저작 및 출판권, 공업소유권, 발명권, 기술적 방법, 상표, 등록 상호 및 상업의 무체자산”
스리랑카 (조약711)	1980-07-15	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 공업소유권(발명특허, 상표, 의장 등), 기술, 상품명 및 영업권”
세네갈 (조약870)	1985-09-02	제1조 가. ‘투자’의 정의 “유형, 무형의 자산”

76) 외교부, 공식 홈페이지 “조약정보” 참조. (최근 접속일: 2017년 3월 10일), (http://www.mofa.go.kr/trade/treaty/treatyinformation/bilateral/index.jsp?menu=m_30_50_40&tabmenu=t_1). UNCTAD, Investment Policy Hub, “International Investment Agreements” 홈페이지 참조. (최근 접속일: 2017년 4월 18일), (<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/111#iiaInnerMenu>).

체결국	발효일	지적재산권 관련규정
덴마크 (조약950)	1988-06-02	제1조 가. '투자'의 정의 “공업 및 지적소유권, 공업기술, 상표, 영업권, 기술 및 기타 유사한 권리”
방글라데시 (조약961)	1988-10-06	제1조 3. '투자'의 정의 “무체재산권 및 영업권”
헝가리 (조약967)	1989-01-01	제1조 1. '투자'의 정의 “저작권, 특허권, 상표권, 산업디자인, 기술공정 및 노하우 등 지적소유권 분야의 권리”
말레이시아 (조약971)	1989-03-31	제1조 다. '투자'의 정의 “저작권, 특허, 상표, 상표명, 산업디자인, 교역비밀, 산업공정 및 노하우 등을 포함한 지적·산업소유권 및 영업권”
태국 (조약986)	1989-09-30	제1조 (3) '투자'의 정의 “특허권, 상표권, 상호권 및 영업권”
폴란드 (조약994)	1990-02-02	제1조 가. '투자'의 정의 “저작권, 특허, 상표권, 상호권, 산업디자인, 거래비밀, 기술공정 및 노하우 등을 포함한 지적소유권 및 공업소유권 그리고 영업권”
파키스탄 (조약1000)	1990-04-15	제1조 (3) '투자'의 정의 “지적소유권”
몽골 (조약1052)	1991-04-30	제1조 (1) '투자'의 정의 “저작권, 상표권, 특허권, 상호권, 상호권, 산업디자인, 영업비밀, 기술공정 및 노하우 등을 포함한 산업 및 지적 재산권 그리고 영업권”
러시아 (조약1055)	1991-07-10	제1조 (1) '투자'의 정의 “저작권, 상표권, 특허, 산업디자인, 기술공정, 노하우, 영업비밀 및 상호권 등을 포함한 지적재산권 그리고 영업권”
오스트리아 (조약1062)	1991-11-01	제1조 가. '투자'의 정의 “저작권 및 발명특허권·상표권·공업의장권·실용신안권·기술공정·노하우·상호권·영업권 등 사업재산권”
이탈리아 (조약1094)	1992-06-26	제2조 (1) '투자'의 정의 “저작권, 공업소유권, 기술공정, 노하우, 상표, 상호”
우즈베키스탄 (조약1114)	1992-11-20	제1조 (1) '투자'의 정의 “저작권·상표권·특허·산업디자인·기술공정·노하우·영업비밀 및 상호권 등을 포함한 지적소유권과 영업권”
파라과이 (조약1188)	1993-08-06	제1조 (3) '투자'의 정의 “저작권·산업재산권(발명특허권·실용신안·산업디자인 또는 모델·상표권·상호권·생산시 표시 또는 원산지 명칭등)·노하우 및 영업권”

체결국	발효일	지적재산권 관련규정
리투아니아 (조약1197)	1993-11-09	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 특허권, 상표권, 상호권, 산업디자인, 거래상의 비밀, 기술공정, 노하우 및 거래상의 신용 등과 관련한 권리를 포함한 공업소유권 및 지적소유권”
인도네시아 (조약1214)	1994-03-10	제1조 (1) ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허권·산업디자인·노하우·영업비밀 및 상호권을 포함한 지적재산권 그리고 영업권”
터키 (조약1224)	1994-04-20	제1조 (1) ‘투자’의 정의 “저작권·노하우·영업권과 발명특허권·상표권·산업디자인 및 상호권 등의 산업재산권”
스페인 (조약1242)	1994-07-19	제1조 2. ‘투자’의 정의 “특허권, 상표권, 제조허가 및 노하우등을 포함하는 지적재산권”
체코 (조약1276)	1995-03-16	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허·산업디자인·기술공정·노하우·거래 비밀·상호권 등을 포함한 지적소유권 및 영업권”
타지키스탄 (조약1302)	1995-08-13	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 특허권, 상표권, 상호권, 산업설계, 기술공정, 거래비밀 및 노하우 등을 포함한 지적재산권과 영업권”
그리스 (조약1311)	1995-11-04	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 특허권, 상표권, 상호권, 산업설계, 거래비밀, 기술공정 및 노하우 등과 관련된 권리를 포함한 산업재산권과 지적 재산권, 그리고 영업권”
인도 (조약1337)	1996-05-07	제1조 1. ‘투자’의 정의 “각 계약당사자의 관계법에 따른 저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정·거래비밀·노하우 등 지적재산권 및 영업권”
핀란드 (조약1335)	1996-05-11	제1조 가. ‘투자’의 정의 “저작권, 특허권, 상표권, 상호권, 의장권, 거래비밀, 기술공정, 노하우 및 영업권 등을 포함한 지적소유권 및 산업재산권”
라오스 (조약1342)	1996-06-14	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정·거래 비밀 및 노하우 등을 포함한 지적재산권과 영업권”
포르투갈 (조약1348)	1996-08-11	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 특허권, 실용신안, 산업설계, 상표권, 상호권, 거래 및 사업비밀, 기술공정, 노하우 및 영업권 등 지적재산권”

체결국	발효일	지적재산권 관련규정
아르헨티나 (조약1352)	1996-09-24	<u>제1조 1. ‘투자’의 정의</u> “저작권, 상표권, 특허, 산업설계, 기술공정, 노하우, 거래비밀, 상호권 등을 포함한 지적재산권 및 영업권”
필리핀 (조약1351)	1996-09-25	<u>제2조 다. ‘투자’의 정의</u> “지적재산권 및 영업권”
카자흐스탄 (조약1366)	1996-12-26	<u>제1조 1. ‘투자’의 정의</u> “저작권·상표권·특허권·산업설계·기술공정·노하우·거래비밀 상호권 등 지적재산권 및 영업권”
라트비아 (조약1365)	1997-01-26	<u>제1조 1. ‘투자’의 정의</u> “저작권·상표권·특허권·의장·기술공정·노하우·거래비밀·상호권 등을 포함한 지적재산권과 영업신용”
캄보디아 (조약1372)	1997-03-12	<u>제1조 1. ‘투자’의 정의</u> 저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·거래비밀 및 노하우 등을 포함한 지적재산권과 영업신용
이집트 (조약1404)	1997-05-25	<u>제1조 1. ‘투자’의 정의</u> “저작권·상표권·특허권·산업설계·기술공정·노하우·거래비밀·상호권 등 지적재산권 및 영업권”
볼리비아 (조약1408)	1997-06-04	<u>제1조 (3) ‘투자’의 정의</u> “저작권·산업재산권(발명특허권, 실용모델, 산업설계 또는 모델, 상표권, 상호권, 원료 및 생산지표시)·노하우 및 영업권”
남아프리카 공화국 (조약1409)	1997-06-06	<u>제1조 (1) ‘투자’의 정의</u> “저작권, 상표권, 상호권, 특허권, 산업설계, 기술공정, 노하우, 거래비밀 및 영업권을 포함한 지적재산권”
스웨덴 (조약1412)	1997-06-18	<u>제1조 1. ‘투자’의 정의</u> “지적재산권, 기술공정, 상표권, 거래비밀, 노하우, 영업권 및 기타 유사한 권리”
홍콩 (조약1414)	1997-07-30	<u>제1조 4. ‘투자’의 정의</u> “저작권·상표권·특허권·의장·기술공정·노하우·영업비밀·상호권 등의 지적재산권 및 영업신용”
벨라루스 (조약1419)	1997-08-09	<u>제1조 1. ‘투자’의 정의</u> “저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정 및 노하우 등을 포함한 지적재산권과 영업신용”

체결국	발효일	지적재산권 관련규정
우크라이나 (조약1433)	1997-11-03	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 상표권, 특허, 의장, 기술공정, 노하우, 영업비밀 및 상호권 등을 포함한 지적재산권 및 영업신용”
나이지리아 (조약1478)	1999-02-01	제1조 (1) ‘투자’의 정의 “지적재산권 및 영업신용”
카타르 (조약1486)	1999-05-16	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정·영업비밀 및 노하우를 포함한 지적재산권과 영업권”
모로코 (조약1561)	2001-05-08	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허권·산업설계·기술공정·노하우·영업비밀 및 상호권 등을 포함한 지적재산권과 영업신용”
니카라과 (조약1566)	2001-06-22	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정·영업비밀 및 노하우를 포함한 지적재산권과 영업권”
온두라스 (조약1575)	2001-07-19	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정·영업비밀 및 노하우를 포함한 지적재산권과 영업권”
알제리 (조약1574)	2001-09-30	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허권·산업설계·기술공정·노하우·영업비밀·상호권 및 영업권을 포함한 지적재산”
파나마 (조약1583)	2002-02-08	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정·영업비밀 및 노하우 등에 관한 권리를 포함하는 지적재산권과 영업신용”
엘살바도르 (조약1596)	2002-05-25	제1조 1. ‘투자’의 정의 “기술공정·상표·산업적 표지·상호·산업설계·기술적 노하우·회사명 및 기타 핵심권리 등 지적재산권 및 산업재산권”
멕시코 (조약1598)	2002-06-27	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 특허권, 상표권, 상호권, 산업설계, 기술공정, 영업비밀·노하우를 포함한 지적재산권과 영업신용”
과테말라 (조약1602)	2002-08-17	제1조 1. ‘투자’의 정의 “지적재산권”
코스타리카 (조약1603)	2002-08-25	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·산업설계·지리적표시·집적회로배치설계·상호권·기술공정·영업비밀 및 노하우에 관한 권리를 포함한 지적재산권과 영업권”

체결국	발효일	지적재산권 관련규정
일본 (조약1614)	2003-01-01	제1조 2. ‘투자’의 정의 “상표권, 산업설계, 집적회로의 배치설계, 저작권, 특허권, 상호권, 원산지의 출처나 명칭의 표시, 미공개정보를 포함한 지적재산권”
사우디 아라비아 (조약1623)	2003-02-19	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·산업설계·기술공정·노하우·상표권·거래 또는 영업비밀·상호 및 영업신용을 포함하는 모든 지적재산권”
이스라엘 (조약1642)	2003-06-19	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정·영업비밀·노하우 및 영업권과 관련한 권리를 포함한 지적재산권”
브루나이 (조약1650)	2003-10-30	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장권·기술공정·영업비밀·노하우 및 영업권에 관한 권리를 포함하는 지적재산권”
트리니다드토바고 (조약1651)	2003-11-27	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장권·기술공정·영업비밀·노하우와 관련되는 권리를 포함하는 지적재산권 및 영업권”
오만 (조약1655)	2004-02-10	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권 및 관련 권리·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·영업비밀·노하우를 포함하는 지적재산권 및 영업권”
베트남 (조약1674)	2004-06-05	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허·의장·기술공정·노하우·영업비밀·상호권을 포함한 지적재산권 및 영업권”
아랍 에미레이트 (조약1677)	2004-06-15	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장권·기술공정·영업비밀·노하우 및 영업권을 포함하는 지적재산권”
요르단 (조약1697)	2004-12-25	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·영업비밀을 포함하는, 그러나 이에 한정되지 아니하는, 지적재산권 및 영업신용”
네덜란드 (조약534) 전면개정 후 (조약1710)	1975-06-01	제2조 (1) ‘투자’의 정의 “무형재산, 기술 가공 및 지식분야의 제권리”
	2005-03-01	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·노하우를 포함하는 지적재산권 및 영업신용”

체결국	발효일	지적재산권 관련규정
슬로바키아 (조약1761)	2006-02-07	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·영업비밀·노하우를 포함하는 지적재산권 및 영업권”
이란 (조약1772)	2006-03-31	제1조 1. ‘투자’의 정의 “특허권·실용신안·산업설계·산업신안·상표권·상호권·노하우 등의 산업재산권 및 지적재산권과 영업신용”
알바니아 (조약1782)	2006-05-18	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·영업비밀·노하우를 포함하는 지적재산권 및 영업권”
크로아티아 (조약1784)	2006-05-31	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·저작인접권·특허권·상표권·상호권·의장·영업비밀·노하우를 포함하는 지적재산권 및 영업신용”
모리타니아 (조약1794)	2006-07-21	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·거래비밀·노하우 등을 포함하는 지적재산권 및 영업권”
가이아나 (조약1801)	2006-08-20	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·영업비밀·노하우에 관련된 권리를 포함한 지적재산권과 영업신용”
불가리아 (조약1817)	2006-11-16	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허권·의장·기술공정·노하우·영업비밀·상호권을 포함하는 지적재산권 및 영업신용”
레바논 (조약1823)	2006-12-21	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 특허권, 의장 또는 모형, 상표권 또는 서비스 마크, 상호권, 기술공정, 노하우 및 영업신용을 포함한 지적재산권과 계약당사자의 법령에 따라 인정된 기타 유사한 권리”
리비아 (조약1839)	2007-03-28	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·거래비밀·노하우 등을 포함한 지적재산권 및 영업권”
쿠웨이트 (조약1863)	2007-08-31	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허·상호·산업디자인·기술공정·노하우·거래비밀·영업권 등을 포함한 지적소유권”
자메이카 (조약1870)	2007-11-05	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허권·의장·기술공정·노하우·영업비밀 및 상호권 등을 포함한 지적재산권과 영업신용”

체결국	발효일	지적재산권 관련규정
중국 (조약1872)	2007-12-01	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허권·의장·기술공정·노하우·영업비밀·상호권을 포함하는 지적재산권과 영업신용”
아제르 바이잔 (조약1879)	2008-01-25	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·산업디자인·기술공정·영업비밀·노하우 등을 포함한 지적 재산권과 영업신용”
모리셔스 (조약1894)	2008-03-07	제1조 1. ‘투자’의 정의 “산업소유권·저작권·특허권·실용 실안 특허·의장·상표·상표권·기술공정·노하우 등의 지적재산권 및 영업신용”
도미니카 공화국 (조약1899)	2008-06-10	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·영업비밀·노하우 및 영업신용을 포함한 지적재산권”
키르기즈 (조약1901)	2008-07-08	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·산업설계·기술공정·영업비밀 및 노하우 등을 포함한 지적재산권과 영업신용”
가봉 (조약1964)	2009-08-09	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·거래비밀·노하우 등을 포함한 지적재산권 및 영업권”
부르키 나파소 (조약2001)	2010-04-14	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·거래비밀·노하우 등을 포함한 지적재산권 및 영업권”
벨기에· 룩셈부르크 (조약2038)	2011-03-27	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술공정·영업비밀·노하우에 관련된 권리를 포함한 지적재산권과 영업신용”
콩고공화국 (조약2055)	2011-08-13	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·상표권·특허·산업디자인·기술공정·노하우·거래비밀·상호권 및 영업권을 포함한 지적 재산권”
우루과이 (조약2067)	2011-12-08	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권, 특허권, 상표권, 상호권, 의장, 기술적 공정, 영업비밀 및 노하우를 포함하는 지식재산권 및 영업신용”
르완다 (조약2025)	2013-02-16	제1조 1. ‘투자’의 정의 “저작권·특허권·상표권·상호권·의장·기술적 방법·영업비밀·노하우를 포함하는 지식재산권 및 영업신용”
한중일 (한국-중국-일본) (조약2183)	2014-05-17	제1조 (1) ‘투자’의 정의 “저작권 및 저작권접권, 특허권 및 실용신안권, 상표, 산업디자인, 집적회로의 배치설계, 식물 신품종, 상호, 원산지 표시 또는 지리적 표시 및 미공개 정보 관련 권리를 포함한 지식재산권”

2. 한국이 체결한 자유무역협정 투자 챕터에서의 ‘지적재산권’

현재까지 한국이 체결하여 발효된 FTA들은 한·EU FTA를 제외하고는 모두 투자챕터(또는 FTA의 일부를 구성하는 투자협정)를 포함하고 있으며, 특히 모든 FTA들에서 ‘투자’의 정의규정에 명시적으로 지적재산권이 포함되어 있다. 비록 일부 FTA들에서는 ‘지적재산권’과 관련하여 ‘영업권’의 개념을 명시적으로 포함하지는 않았지만, 지적재산권의 개념을 유연하게 해석한다면 충분히 영업권 또한 ‘지적재산권’의 범위에 포함될 수 있을 것이다. 따라서 한국의 FTA 투자챕터에서는 국내법상 지적재산권뿐 아니라 좀 더 포괄적인 범위의 ‘지적재산권’ 개념이 적용될 수 있을 것이다.

FTA 투자챕터의 가장 큰 특징은 바로 앞서 살펴본 전통적인 BIT들과는 달리 지적재산권과 관련하여 좀 더 상세한 규범들이 포함되었다는 점이다. 중국과의 FTA를 제외하고 한국이 체결한 대부분의 FTA내 ‘수용 및 보상’과 ‘이행요건’, ‘유보 및 비

합치조치’ 조항에서 명시적으로 지적재산권과 관련된 규범을 포함하고 있다. 물론 각 FTA마다 포함하고 있는 조항 종류에는 다소 차이가 있다. 그러나 실체적 규정에서 지적재산권의 문제를 언급하는 경우 대부분 TRIPS협정과의 합치성을 요건으로 두고 있으므로 이의 직접적인 원용이 가능하게 되었다. 특히 ‘유보’ 또는 ‘비합치조치’와 관련하여 지적재산권을 언급한 FTA들 중 일부는 TRIPS협정상의 예외를 동 FTA 투자챕터의 예외로 포함시키는 수준에 그쳤지만,⁷⁷⁾ 상당수의 FTA들에서는 “이 장의 어떠한 규정도 어느 당사국이 무역관련지적재산권에관한협정 그리고 세계지적재산권기구의 후원 하에서 체결된 다른 조약들을 포함하여, 양 당사국이 당사국인 지적재산권 보호와 관련한 국제협정하에서의 권리와 의무로부터 이탈하는 것으로 해석되지 아니한다”⁷⁸⁾는 내용을 포함함으로써 직접적으로 국제지적재산권 조약과 투자조약과의 조화를 도모하였다.⁷⁹⁾ 아래 <표 2>는 한국이 체결한 FTA 투자챕터에서의 지적재산권 관련 규정을 정리한 것이다.

77) 페루, 뉴질랜드와의 FTA.

78) 한-칠레 FTA 제10.9조 제4항.

79) 칠레, 싱가포르, ASEAN, 인도, 터키, 베트남과의 FTA.

<표 2> 한국이 체결한 FTA 투자챕터 에서의 지적재산권 관련규정⁸⁰⁾

(2017년 3월 기준)

체결국	발효일	투자챕터 내 지적재산권 관련규정
칠레 (조약1665)	2004-04-01	<u>제10.1조 ‘투자’의 정의</u> “지적재산권” <u>제10.9조 유보 및 예외</u> 4. “이 장의 어떠한 규정도 어느 당사국이 무역관련지적재산권에관한협정 그리고 세계지적재산권기구의 후원 하에서 체결된 다른 조약들을 포함하여, 양 당사국이 당사국인 지적재산권 보호와 관련한 국제협정하에서의 권리와 의무로부터 일탈하는 것으로 해석되지 아니한다.” <u>제10.13조 수용 및 보상</u> 7. “이 조는 지적재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동 또는 지적재산권의 취소, 제한이나 생성에는 적용되지 아니한다. 다만, 이는 이러한 발동, 취소, 제한 또는 생성이 무역관련지적재산권에관한협정에 합치함을 전제로 한다.”
싱가포르 (조약1767)	2006-03-02	<u>제10.1조 ‘투자’의 정의</u> “지적재산권 및 영업권” <u>제10.9조 불합치조치</u> 5. “이 장의 어떠한 규정도 「무역관련 지적재산권에 관한 세계무역기구협정」 및 세계지적재산권기구의 후원 하에서 체결되는 그 밖의 조약을 포함하여, 양 당사국이 당사자인 지적재산권의 보호와 관련한 국제협정상의 권리와 의무에서 이탈하는 것으로 해석되지 아니한다.” <u>제10.13조 수용 및 보상</u> 6. “이 조는 무역관련 지적재산권에 관한 협정에 따라 지적재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동 또는 지적재산권의 취소·제한 또는 생성에는 그러한 발동·취소·제한 또는 생성이 무역관련 지적재산권에 관한 협정에 합치하는 한도 내에서 적용되지 아니한다.”
EFTA (아이슬란드, 리히텐슈타인, 스위스)	2006-09-01	<u>대한민국과 아이슬란드공화국, 리히텐슈타인공화국, 스위스연방간의 투자에 관한 협정⁸¹⁾</u> <u>제1조 2. ‘투자’의 정의</u> “지적재산권·기술적 노하우 및 영업권”

80) 산업통상자원부 “FTA강국, KOREA” 홈페이지 참조. (최근 접속일: 2017년 3월 10일).

(<http://www.fta.go.kr>); 외교부, 공식 홈페이지 “조약정보” 참조, (최근 접속일: 2017년 3월 10일, (<http://www.mofa.go.kr>).

81) 한·EFTA 자유무역협정 제1.4조에 따르면 “투자에 대하여, 일방으로 대한민국과 타방으로 아이슬란드·리히텐슈타인 및 스위스 간에 별개로 체결된 투자 협정을 참조한다. 이들 당사국들에 대하여 그 협정은 자유무역지대를 설립하는 문서의 일부를 구성한다.”

체결국	발효일	투자챕터 내 지적재산권 관련규정
		<u>제13조 수용 및 보상</u> 각주 2. “제13조는 「무역관련 지적재산권에 관한 협정」에 따라 지적재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동 또는 지적재산권의 취소·제한 또는 생성에는 그러한 발동·취소·제한 또는 생성이 자유무역협정 제7장(지적재산권)에 합치하는 한도에서 적용되지 아니하는 것으로 양해된다.”
ASEAN (인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 브루나이, 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아)	2007-06-01	대한민국과 동남아시아국가연합 회원국 정부 간의 포괄적 경제협력에 관한 기본협정 하의 투자에 관한 협정⁸²⁾ <u>제1조 차. ‘투자’의 정의</u> “유치당사국의 법과 규정 및 유치당사국이 당사국인 국제협정에 따라 인정된 지적재산권 및 영업권” <u>제9조 유보</u> 5. “이 협정의 어떠한 규정도 무역 관련 지적재산권에 관한 세계무역기구 협정 및 세계지적재산권 기관 후원 하에 체결된 그 밖의 조약을 포함하는, 당사국들이 당사자인 지적재산권의 보호에 관한 국제협정상의 권리와 의무를 훼손하는 것으로 해석되어서는 아니된다.” <u>제12조 수용 및 보상</u> 5. “이 조항은 무역 관련 지적재산권 협정에 따라 지적재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동에는 적용되지 아니한다.”
인도 (조약 1982)	2010-01-01	<u>제10.1조 ‘투자’의 정의</u> “지적재산권” <u>제10.1조 ‘수익’의 정의</u> “수익은 어떠한 이윤·이자·자본수익·배당금·사용료·수수료 또는 지적재산권과 관련한 지급을 포함하되, 이에 한정되지 아니하는, 투자에서 산출되거나 파생된 금전적 수익을 말한다.” <u>제10.5조 이행요건</u> 1. “어떠한 당사국도 자국 영역 내 다른 쪽 당사국 투자자의 투자의 설립·인수·확장·경영·영업·운영이나, 매각 또는 그 밖의 처분과 관련하여 다음의 어떠한 요건도 부과 또는 강요하거나, 어떠한 약속 또는 의무부담을 강요해서는 아니 된다.” 바. “자국 영역의 자연인이나 법인 또는 다른 어떠한 실체에게 기술·생산공정 또는 그 밖의 재산권적 가치가 있는 지식을 이전하는 것, 다만, 다음을 제외한다. 2) 지적재산권의 이전에 관계되고 무역관련 지적재산권에 관한 협정에 불합치하지 않는 방식으로 부과되는 요건”

82) “대한민국과 동남아시아국가연합 회원국 정부 간의 포괄적 경제협력에 관한 기본협정” 제2.3조 ‘투자’에서는 “1. 당사국들은 사업 친화적인 환경과 함께 자유롭고, 원활하고, 투명하고 경쟁적인 투자 제도를 창설한다. 2. 이러한 목적으로, 당사국들은 투자제도의 자유화에 관한 협상을 개시한다”고 명시하고 있다.

체결국	발효일	투자챕터 내 지적재산권 관련규정
		<u>제10.8조 비합치조치</u> 5. “이 장의 어떠한 규정도 무역관련 지적재산권에 관한 협정 및 세계지적재산권 기관 후원 하에 체결된 그 밖의 조약을 포함하는, 양 당사국 모두가 당사자인 지적재산권의 보호에 관한 국제협정상의 권리와 의무로부터 이탈하는 것으로 해석되어서는 아니 된다.” <u>제10.12조 수용 및 보상</u> 6. “이 조는 무역관련 지적재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지적재산권의 취소·제한 또는 형성이 무역관련 지적재산권에 관한 협정에 합치되는 범위 내에서 그러한 발동·취소·제한 또는 형성에 적용되지 아니 한다.”
EU (유럽연합 가입 28개국)	2015-12-13	<u>투자챕터 불포함</u> (제7장“서비스 무역·설립 및 전자상거래”에서 서비스분야에 대한 투자를 함께 다루고 있음) <u>투자보호에 대해서 유럽연합 가입국들과 기존 BIT 유지</u> 독일(조약227), 프랑스(조약273), 영국(조약567), 벨기에·룩셈부르크(조약583), 네덜란드(조약1710), 덴마크(조약950), 스웨덴(조약1412), 핀란드(조약1335), 오스트리아(조약1062), 이탈리아(조약1094), 스페인(조약1243), 포르투갈(조약1348), 그리스(조약1311), 체코(조약1276), 헝가리(조약967), 폴란드(조약994), 슬로바키아(조약1761), 리투아니아(조약1197), 라트비아(조약1365), 불가리아(조약1817), 루마니아(조약1260), 크로아티아(조약1784) 에스토니아, 슬로베니아, 키프로스, 몰타, 아일랜드와는 BIT를 체결하지 않음
페루 (조약2054)		<u>제9.7조 이행요건</u> 1. “어느 당사국도 당사국 또는 비당사국 투자자의 자국 영역 내 투자의 설립, 인수, 확장, 경영, 영업, 운영 또는 매각 또는 그 밖의 처분과 관련하여, 다음의 요건을 부과 또는 강요하거나, 이에 대한 약속 또는 의무부담을 강요하지 아니한다.” 바. “자국 영역의 인에게 기술(각주 5), 생산공정 또는 그 밖의 재산권적 지식을 이전하는 것” 각주 5. “더 명확히 하기 위해, 제1항의 어떠한 규정도 당사국이 당사국 또는 비당사국 투자자의 자국 영역 내 투자의 설립, 인수, 확장, 경영, 영업, 운영이나 매각 또는 그 밖의 처분과 관련하여, 근로자의 훈련을 자국 영역에서 한다는 요건을 부과 또는 강요하거나 약속 또는 의무부담을 강제하는 것을 금지하는 것으로 해석되지 아니한다. 다만, 그러한 훈련은 자국 영역에 있는 인에게 특정한 기술, 생산 공정 또는 그 밖의 재산권적 지식을 이전하는 것을 요구하지 아니한다.” 4:나. “제1항 바호는 다음에 적용되지 않는다. 1) 당사국이 무역관련 지적재산권에 관한 협정 제31조에 따라 지적재산권의 사용을 승인하는 경우, 그리고 무역관련 지적재산권에 관한 협정 제39조의 범위에 해당하고 이에 합치되는 재산권적 정보의 공개를 요구하는 조치,”

체결국	발효일	투자챕터 내 지적재산권 관련규정
		<u>제9.18조 ‘투자’의 정의</u> “지적재산권” <u>제9.8조 비합치조치</u> 4. “제9.3조(내국민대우) 및 제9.4조(최혜국대우)는 무역관련 지적재산권에 관한 협정에 구체적으로 규정된 바와 같이, 그 협정에 따른 당사국의 의무의 예외 또는 이탈인 어떠한 조치에 대해서도 적용되지 아니한다.” <u>제9.12조 수용</u> 6. “이 조는 그러한 발동, 취소, 제한 또는 생성이 제17장(지적재산권)에 합치하는 범위에서 무역관련 지적재산권에 관한 협정에 따라 지적재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지적재산권의 취소, 제한 또는 생성에 적용되지 않는다.”
미국 (조약2081)	2012-03-15	<u>제11.6조 수용 및 보상</u> 5. “이 조는 무역관련 지적재산권에 관한 협정에 따라 지적재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지적재산권의 취소·제한 또는 생성에 적용되지 아니한다. 이는 그러한 발동·취소·제한 또는 생성이 제18장(지적재산권)에 합치하는 것을 한도로 한다.” <u>제11.8조 이행요건</u> 1. “어떠한 당사국도 당사국 또는 비당사국 투자자의 자국 영역내 투자의 설립·인수·확장·경영·영업·운영이나 매각 또는 그 밖의 처분과 관련하여, 다음의 요건을 부과 또는 강요하거나, 이에 대한 약속 또는 의무부담을 강요할 수 없다.” 바. “자국 영역의 인에게 특정한 기술, 생산공정 또는 그 밖의 재산권적 지식을 이전하는 것” 3:나 “제1항바호는 다음에 적용되지 아니한다. 1) 당사국이 무역관련 지적재산권에 관한 협정 제31조에 따라 지적재산권의 사용을 승인하는 때, 또는 무역관련 지적재산권에 관한 협정 제39조의 범위 내에 해당하고 이에 합치되는 재산권적 정보의 공개를 요구하는 조치” <u>제11.28조 ‘투자’의 정의</u> “지적재산권”
터키 (조약2133)	2013-05-01	<u>대한민국과 터키공화국 간의 자유무역지대를 창설하는 기본협정에 따른 투자에 관한 협정⁸³⁾</u> <u>제1.1조 ‘투자’의 정의</u> “지식재산권” <u>제1.10조 비합치조치</u>

83) 한·터키 자유무역협정 제1.4조에 따르면 “2. 다음 협정은 각각의 발효일에 한·터키 자유무역협정을 설립하는 법적 문서의 일부를 구성한다. 다. 제1.5조제2항부터 제1.5조제4항까지의 규정에 따라 체결될 수 있는 서비스무역 및 투자 협정.” 제1.5조(자유화)에 따라 “3. 양 당사국은 상품무역협정 발효 직후 서비스무역 및 투자 협정에 관한 교섭을 개시한다.”

체결국	발효일	투자챕터 내 지식재산권 관련규정
		4. “이 협정의 어떠한 규정도, 「무역 관련 지식재산권에 관한 세계무역기구 협정」(TRIPS) 및 세계지식재산기구(WIPO)의 후원 하에 체결된 그 밖의 조약을 포함하여, 양 당사국이 당사자인 지식재산권의 보호에 관한 국제협정상의 권리와 의무로부터 이탈하는 것으로 해석되지 아니한다.” <u>제1.12조 수용 및 보상</u> 5. “이 조는 TRIPS 협정에 따라 지식재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지식재산권의 취소·제한 또는 생성에 적용되지 아니한다. 이는 그러한 발동·취소·제한 또는 생성이 기본협정의 제2장(지식재산권)에 합치하는 경우로 한정한다.”
호주 (조약2215)	2014-12-12	<u>제11.7조 수용 및 보상</u> 5. “이 조는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」에 따라 지식재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지식재산권의 취소, 제한 또는 생성에 적용되지 아니한다. 이는 그러한 발동, 취소, 제한 또는 생성이 제13장(지식재산권)과 합치하는 것을 한도로 한다.” <u>제 11.9 조 이행요건</u> 1. “어떠한 당사국도 당사국 또는 비당사국 투자자의 자국 영역 내 투자의 설립·인수·확장·경영·영업·운영이나 매각 또는 그 밖의 처분과 관련하여, 다음의 요건을 부과 또는 강요하거나, 이에 대한 약속 또는 의무부담을 강요하지 아니한다.” 바. “자국 영역의 인에게 특정한 기술, 생산공정 또는 그 밖의 재산권적 지식을 이전할 것” 4. “제1항바호는 다음에 적용되지 아니한다. 가. 당사국이 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」 제31조에 따라 지식재산권의 사용을 승인하는 경우, 또는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」 제39조의 범위 내에 해당하고 이에 합치되는 재산권적 정보의 공개를 요구하는 조치” <u>제11.28조 ‘투자’의 정의</u> “지식재산권”
캐나다 (조약2216)	2015-01-01	<u>제8.8조 이행요건</u> 1. “당사국은 당사국 또는 비당사국 투자자의 자국 영역 내 투자의 설립·인수·확장·경영·영업 또는 운영과 관련하여, 다음의 요건을 부과 또는 강요하거나, 이에 대한 약속 또는 의무부담을 강요하지 아니한다. 바. 자국 영역의 인에게 기술, 생산공정 또는 그 밖의 재산권적 지식을 이전할 것,” 5. “제1항바호는 다음에 적용되지 아니한다. 가. 당사국이 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」 제31조에 따라, 또는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」 제39조의 범위 내에 해당하고 이에 합치되는 재산권적 정보의 공개를 요구하는 조치에 따라, 지식재산권의 사용을 승인하는 경우” <u>제8.11조 수용 및 보상</u> 4. “이 조는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」에 따라 지식재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지식재산권의 취소, 제한 또는 생성에 적용되지 아니한다. 다만, 그 발동, 취소, 제한 또는 생성은 세계무역기구 협정에 합치한다.”

제결국	발효일	투자챕터 내 지적재산권 관련규정
		<u>제8.45조 정의</u> “지식재산권이란 저작권 및 관련 권리, 상표권, 지리적 표시권, 의장권, 특허권, 집적회로 배치설계권, 그리고 비공개 정보 보호와 관련된 권리를 말한다.” <u>제8.45조 ‘투자’의 정의</u> “지식재산권”
중국 (조약2269)	2015-12-20	<u>제12.1조 ‘투자’의 정의</u> “저작권 및 저작권접권, 특허권 및 실용신안, 상표, 산업디자인, 집적회로의 배치설계, 식물 신품종, 상호, 원산지 표시 또는 지리적 표시 및 미공개정보 관련 권리를 포함한 지식재산권”
뉴질랜드 (조약2271)	2015-12-20	<u>제10.2조 ‘투자’의 정의</u> “지식재산권” <u>제10.9조 수용 및 보상</u> 5. “이 조는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」에 따라 지식재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지식재산권의 취소, 제한 또는 생성에 적용되지 아니한다. 이는 그러한 발동, 취소, 제한 또는 생성이 제11장(지식재산권)과 합치하는 것을 한도로 한다.(각주8)” 각주 8. “보다 명확히 하기 위하여, 양 당사국은 이 조의 목적상 지식재산권의 “취소”라는 용어가 그러한 권리의 취소 또는 무효화를 포함하며, 지식재산권의 “제한”이라는 용어가 그러한 권리에 대한 예외를 포함한다는 것을 인정한다.” <u>제10.11조 이행요건</u> 1. “어떠한 당사국도 당사국 또는 비당사국 투자자의 자국 영역 내 투자의 설립·인수·확장·경영·영업·운영이나 매각 또는 그 밖의 처분과 관련하여, 다음의 요건을 부과 또는 강요하거나, 이에 대한 약속 또는 의무부담을 강요하지 아니한다.” 바. “자국 영역의 인에게 특정한 기술, 생산공정 또는 그 밖의 재산권적 지식을 이전할 것” 4. “제1항바호는 다음에 적용되지 아니한다. 가. 당사국이 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」 제31조에 따라 지식재산권의 사용을 승인하는 경우, 또는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」 제39조의 범위 내에 해당하고 이에 합치되는 재산권적 정보의 공개를 요구하는 조치” <u>제10.15조 비합치조치</u> “4. 제10.5조(내국민대우) 및 제10.6조(최혜국대우)는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」에 구체적으로 규정된 대로 그 협정에 따른 당사국의 의무에 대한 예외 또는 이탈인 어떠한 조치에 대하여도 적용되지 아니한다.”
베트남 (조약2270)	2015-12-20	<u>제9.7조 수용 및 보상</u> 6. “이 조는 무역관련 지식재산권에 관한 협정에 따라 지식재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지식재산권의 취소, 제한 또는 생성에 적용되지 아니한다.”

체결국	발효일	투자챕터 내 지적재산권 관련규정
		<u>제9.9조 이행요건</u> 1. “어떠한 당사국도 당사국 또는 비당사국 투자자의 자국 영역 내 투자의 설립·인수·확장·경영·영업·운영이나 매각 또는 그 밖의 처분과 관련하여, 다음의 요건을 부과 또는 강요하지 아니한다.” 바. “자국 영역의 인에게 특정한 기술, 생산공정 또는 그 밖의 재산권적 지식을 이전할 것” <u>제9.12조 비합치조치</u> 4. “이 장의 어떠한 규정도, 무역 관련 지식재산권에 관한 협정 및 세계지식재산기구의 후원 하에 체결된 그 밖의 조약을 포함하여, 양 당사국이 당사자인 지식재산권의 보호에 관한 국제협정상의 권리와 의무로부터 이탈하는 것으로 해석되지 아니한다.” <u>제9.28조 ‘투자’의 정의</u> “지식재산권”
콜롬비아 (조약2299)	2016-07-15	<u>제8.7조 수용 및 보상</u> 5. “이 조는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」에 따라 지식재산권과 관련하여 부여되는 강제실시권의 발동이나 지식재산권의 취소·제한 또는 생성에 적용되지 아니한다. 이는 그러한 발동·취소·제한 또는 생성이 제15장(지식재산권)과 합치하는 것을 한도로 한다.” <u>제8.9조 이행요건</u> 1. “어떠한 당사국도 당사국 또는 비당사국 투자자의 자국 영역내 투자의 설립·인수·확장·경영·영업·운영이나 매각 또는 그 밖의 처분과 관련하여, 다음의 요건을 부과 또는 강요하거나, 이에 대한 약속 또는 의무부담을 강요할 수 없다.” 바. “자국 영역의 인에게 특정한 기술, 생산공정 또는 그 밖의 재산권적 지식을 이전하는 것,” 3:나. “제1항바호는 다음에 적용되지 아니한다.” 1) 당사국이 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」 제31조에 따라 지식재산권의 사용을 승인하는 경우, 또는 「무역관련 지식재산권에 관한 협정」 제39조의 범위 내에 해당하고 이에 합치되는 재산권적 정보의 공개를 요구하는 조치 <u>제8.28조 ‘투자’의 정의</u> “지식재산권”

V. 결론: 투자조약을 통한 국제지적 재산권 보호의 강화

아직까지 투자조약을 통하여 외국인 투자자가 지적재산권을 보호하려고 했던 시

도는 많지 않았다. 하지만 대다수의 BIT 및 FTA 투자챕터에서 지적재산권이 투자조약상 ‘투자’로 인정되고 있는 만큼 이에 대한 실체적 규범의 적용은 불가피 할 것으로 보인다. 그리고 최근 상당수의 FTA

투자챕터에서는 투자유치국 국내법상 보호되는 지적재산권뿐 아니라 TRIPS협정과 같은 국제지적재산권조약상 지적재산권 보호의무가 투자조약 내로 포함되었다. 이에 따라 국내외적으로 인정되는 ‘지적재산권’에 대해서 투자조약상 투자자-국가 분쟁해결제도를 통한 지적재산권 보호가 가능해졌고, 외국인 투자자는 단순히 국내법원에만 의존하지 않고 직접 적법절차의 원칙이나 최혜국대우, 내국민대우원칙에 따라 국내법상 지적재산권 보호 수준을 문제삼을 수 있게 되었다. 특히 국제지적재산권조약상 보호되는 지적재산권의 경우, 투자조약상 ‘합리적 기대이익’의 보호규정, 우산조항, 최혜국대우원칙, 수용 및 보상조항 등을 통한 주장의 가능성이 제기된 바 있다. 더욱이 기존 BIT 체제에서 좀 더 발전된 FTA 투자챕터에서는 긴급조치조항,

이행요건 부과금지의무, 유보 및 비합치조치 조항 등에서 좀 더 적극적으로 TRIPS협정과 같은 국제지적재산권조약을 원용하고 있으므로 향후 체결될 투자조약들 또한 이러한 추세를 반영할 것으로 보인다. 한국이 체결한 양자투자협정과 FTA 또한 모두 국내법상 지적재산권뿐 아니라 국제지적재산권의 보호를 포함하고 있으며, 디지털, 콘텐츠, 서비스 산업 등에서 강세를 보이고 있는 만큼 앞으로 한국 또한 투자조약상 지적재산권 보호에 많은 관심을 기울여야 할 것이다. 전 세계적으로 지적재산권 보호를 위한 투자자-국가 분쟁해결사례가 증가할 것으로 전망되는 가운데, 우리나라 또한 투자유치국이자 외국인 투자자의 국적국으로서 적극적으로 대비책을 마련하여야 할 것이다.

참 고 문 헌

〈국내문헌〉

- 김석호, “ICSID 중재상 ‘투자’의 개념: Ambiente Ufficio s.p.a. 회사 외 대 아르헨티나 사건 관할판정을 중심으로”, 『통상법률』, 제119호, (2014).
- 김용일, 홍성규, “국제투자협정상 공정하고 공평한 대우에 관한 연구”, 『중재연구』, 제22권 제3호, (2012).
- 김정완, “산업재산권의 국제적 보호와 내국민대우원칙”, 『법학논총』, 전남대학교 법학연구소, 제24권, (2004).
- 배대현, “지적재산권 개념의 형성·발전”, 『지적재산권법연구』, 제2권, (1998).
- 조희문, 「국제투자조약상 '포괄적 국가계약의무 준수조항'에 관한 연구」, 한국연구재단 보고서, (2010).
- 외교부, 공식 홈페이지 “조약정보”, (<http://www.mofa.go.kr>).
- 산업자원부, 「투자자-국가간 투자분쟁 사례로 본 정부정책적 시사점」, (2007).
- 산업통상자원부 “FTA강국, KOREA” 홈페이지, (<http://www.fta.go.kr>)

〈외국문헌〉

- Correa, C. and Viñuales, J. E., “Intellectual Property Rights as Protected Investment: How Open are the Gates?”, *Journal of International Economic Law*, Vol. 19, (2016).
- Dolzer, R. and Schreuer, C., *Principles of International Investment Law*, 2nd edition, (2012).
- Klager, R., ‘Fair and Equitable Treatment’ in *International Investment Law*, (2011).
- Liberti, L., “Intellectual Property Rights in International Investment Agreements: An Overview”, *OECD Working Papers on International Investment*, OECD Publishing, (2010).

- Newcombe and Paradell, *Law and Practice of Investment Treaties*, (2009).
- Nikièmap, S., *Performance Requirements in Investment Treaties: Best Practices Series-December 2014*, International Institute for Sustainable Development, (2014).
- Paulsson, J., *Denial of Justice in International Law*, (2005).
- Reinisch, A., “Most Favoured Nation Treatment”, in M Bungenberg et al. (eds), *International Investment Law – A Handbook*, (2015).
- Ruse-Khan, H. G., “Challenging Compliance with International Intellectual Property Norms in Investor-State Dispute Settlement”, *Journal of International Economic Law*, Vol. 19, (2016).
- Sinclair, A., “Umbrella Clauses”, in M Bungenberg et al. (eds), *International Investment Law – A Handbook*, (2015).
- UNCTAD Investment Policy Hub, “Mapping of International Investment Agreements”, (http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/mappedContent#sectionContainer_38).
- UNCTAD, “Intellectual Property Rights in International Investment Arrangements”, in *International Investment Agreement Monitor 01*, (UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2007/1), (2007).
- UNCTAD, “Expropriation”, *UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*, (2012).
- UNCTAD, “Preserving Flexibility in IIAs: The Use of Reservations”, *UNCTAD Series on International Investment Policies for Development*, (2006).
- UNCTAD, *Foreign Direct Investment and Performance Requirements: New Evidence from Selected Countries*, United Nations, (2003).
- Woolf, Jowell and Le Sueur, *De Smith’s Judicial Review*, 6th edition, (2007).

〈판례〉

- AHS Niger and Menzies Middle East and Africa S.A. v Republic of Niger*, ICSID Case No. ARB/11/11, Award (15 July 2013).

Eli Lilly and Company v The Government of Canada, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, Award (17 March 2017).

Eureko B.V. v. Republic of Poland, Partial Award (Ad Hoc Arbitral Tribunal, 19 August 2005).

Philip Morris Asia Limited v The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12, Award on Jurisdiction and Admissibility (17 December 2015).

Philip Morris Brand Sa'rl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award (8 July 2016).

Robert Azinian, Kenneth Davitian, & Ellen Baca v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/2, Award (1 November 1999).

Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v Republic of Nicaragua, ICSID Case No. ARB/06/14, Settlement agreed by the parties (12 March 2007).

[국문초록]

투자조약과 지적재산권 보호:

한국의 투자조약 분석

오늘날 산업의 디지털화와 더불어 서비스 산업의 투자가 확대됨에 따라 외국인 투자자의 지적재산권 또한 중요한 이슈가 되었다. 투자유치국과 외국인 투자자 국적국의 지적재산권 보호 수준이 다른 상황에서 투자유치국의 일련의 조치가 외국인 투자자의 지적재산권을 침해할 수도 있기 때문이다. 대다수 투자조약상 지적재산권은 ‘투자’로서 인정되어 실체적 규범의 보호를 받게 된다. 이에 따라 투자조약상 투자자-국가 분쟁해결제도를 통한 지적재산권 보호가 가능해졌고, 외국인 투자자는 단순히 국내법원에만 의존하지 않고 직접 적법절차의 원칙이나 최혜국대우, 내국민대우원칙에 따라 국내법상 지적재산권 보호 수준을 문제 삼을 수 있게 되었다. 특히 국제지적재산권조약상 보호되는 지적재산권의 경우, 투자조약상 ‘합리적 기대이익’의 보호규정, 우산조항, 최혜국대우원칙, 수용 및 보상조항 등을 통한 주장이 가능해보인다. 더욱이 기존 BIT 체제에서 좀 더 발전된 FTA 투자챕터에서는 긴급조치조항, 이행요건 부과금지의무, 유보 및 비합치조치 조항 등에서 좀 더 적극적으로 TRIPS협정과 같은 국제지적재산권조약을 원용하고 있으므로 향후 체결될 투자조약들 또한 이러한 추세를 반영할 것으로 보인다. 한국이 체결한 양자투자협정과 FTA 또한 모두 국내법상 지적재산권뿐 아니라 국제지적재산권의 보호를 포함하고 있으며, 앞으로 한국 또한 투자유치국이자 외국인 투자자의 국적국으로서 적극적으로 대비책을 마련하여야 할 것이다.

주제어

투자, 양자투자협정, 자유무역협정, 지적재산권, 투자자-국가 분쟁해결제도, 무역관련 지적재산권에 관한 협정.

[ABSTRACT]

Investment Treaties and the Protection of Intellectual Property Rights:
Analysis on Korea's Investment Treaties

Along with the development of related industries, the intellectual property rights (IPR) of foreign investors became an important issue. Due to the different levels of IPR protection, there is a possibility of IPR infringement by the policy measures taken by the host states. Fortunately, most investment treaties have included IPR as a kind of 'investment' protected by their substantive provisions. This means that foreign investors can rely on ISDS to pursue their rights protection. Thus, the investors can argue due process obligation and national treatment principle under the investment treaty regarding the host state's domestic legal procedures. Also, regarding IPR protected by international IPR agreements, the norms of legitimate expectations, umbrella clause, most-favored-nation principle can be insisted based on BITs. Moreover, recent FTAs have incorporated TRIPS and other IPR agreements in their investment chapters, specifically in the provisions of safeguard, performance requirements, reservations and non-conforming measures. This trend is likely to be continued by the following investment treaties, and Korea's BITs and FTAs are good examples. Further development of IPR provisions in investment treaties and active studies on this issue are necessary for Korea to prepare for future ISDS disputes.

Key words

Investment, Bilateral Investment Treaty(BIT), Free Trade Agreement(FTA), Intellectual Property Right, Investor-State Dispute Settlement(ISDS), Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS).