

가. 사건 개요

이 사건은 일본 회사인 Bridgestone Corporation의 자회사인 Bridgestone Licensing Services, Inc. ("**BSLS**")와 Bridgestone Americas, Inc. ("**BSAM**")가 파나마 정부를 상대로 United States-Panama Trade Protection Agreement ("**TPA**") 제10조 5항의 공평공정대우 의무(Fair and Equitable Treatment; "**FET**") 등을 위반했다는 취지로 ICSID에 투자중재를 신청한 사건이다. 본 사건은 ICSID 분쟁 최초로 지적재산권, 그 중에서도 상표권 사용과 상표 사용에 대한 라이선스의 사용만으로도 국가간 투자협정상 "투자"가 있었다고 볼 수 있는지 쟁점이 되어 주목을 받았다.

신청인이 속한 Bridgestone Group의 주요사업은 "FIRESTONE"과 "BRIDGESTONE"이라는 상표가 표기된 타이어를 전세계에 생산 판매 및 유통하는 것이다. 신청인 BSLS는 미국 델라웨어주, BSAM은 미국 네바다주에 각기 설립된 회사이다. 그 회사들은 미국과 그 외 여러 나라에서 발생하는 상표권 라이선스의 권리금을 통해 수익을 창출하고 있었다.

본건 분쟁을 촉발시킨 사건이 발생하였을 당시, 파나마에서 "FIRESTONE"과 "BRIDGESTONE"은 모두 상표권 등록이 되어있었다. BSLS는 "FIRESTONE" 상표의 소유자로서 파나마 내에서 해당 상표를 사용할 라이선스를 BSAM에게 부여하였다. BSJ는 "BRIDGESTONE" 상표의 소유자로서, 이 상표가 표기된 타이어를 유통할 수 있는 라이선스를 BSAM의 자회사인 Bridgestone/Firestone North American Tire LLC (이후, Bridgestone American Tire Operations, LLC 혹은 "**BATO**")에 부여하였다. 즉, 파나마에서 "FIRESTONE" 상표는 BSAM이, "BRIDGESTONE" 상표는 BSAM의 자회사인 BATO가 라이선스를 통해서 사용권을 확보하고 있었다.

그런데 중국에 설립된 Luque Group의 Muresa Intertrade S.A. ("**Muresa**")는 2002년 "RIVERSTONE"이라는 타이어 상표의 등록을 파나마 특허청에 신청하였고, 이는 3년뒤 출원공고 되었다. 이에 대하여 BSJ와 BSLS가 "경쟁 관계에 있는 상표 간의 유사성으로 인해 고객들의 혼동을 야기할 위험"을 근거로 파나마 특허청에 본 상표등록에 대한 이의신청을 하였으나, 이는 받아들여지지 않았다. BSJ와 BSLS는 본 이의신청 기각에 대하여 항소를 하였으나 이후 항소를 취하하였다.

BSJ와 BSLS의 위 항소 취하 1년여 후인 2007년, Muresa와 "RIVERSTONE" 타이어의 유통업체인 Tire Group of Factories Ltd. Inc. ("**TGFL**")는, BSJ와 BSLS를 상대로 "RIVERSTONE" 상표등록 이의신청으로 인하여 "RIVERSTONE" 타이어 판매에 손해가 발생하였다며, 미화 5백만 달러 상당의 손해배상청구 소송을 제기하였다. 본 청구는 1심과 2심에서 기각되었으나, 파나마 대법원은 2014년에 이를 뒤집으며 Muresa와 TGFL에게 BSJ와 BSLS가 미화 5백만 달러를 배상하라는 판결을 내렸다.

BSAM은 위 파나마 대법원 판결의 당사자가 아니었으나, BSLS와 함께 공동신청인으로 중재를 신청하며

위 파나마 대법원의 판결은 재판거부("denial of justice")에 해당하므로 이는 파나마가 신청인의 "투자"에 대하여 공평공정대우를 보장하지 못했으므로, TPA의 제10조 5항("Minimum Standard of Treatment")을 위반한 것이라고 주장하였다.

나. 주요 쟁점

본 사건의 쟁점은 중재 절차에 따라 두 가지로 나누어볼 수 있다.

A. 신속항변절차

피신청국 파나마는 TPA 제10조 20항 5호에 따라 신속항변절차("Expedited Objection")를 신청하였으며 중재판정부의 관할권에 대하여 다음과 같이 항변하였다.

- ① BSAM은 청구의 기반이 되는 TPA 제10조 29항상의 "투자(qualifying investment)"를 파나마에서 하지 않으므로 중재판정부는 관할권이 없다.
- ② (투자가 있었다는 전제 하에) BSAM이 주장하는 "분쟁"은 해당 투자로부터 직접 발생하지 않았으므로 중재판정부는 관할권이 없다.
- ③ BSLs는 미국내 비즈니스 활동이 전무하므로 TPA 제10조 분쟁해결 조항을 원용할 수 없다.
- ④ BSLs가 2014. 5. 28. 파나마 대법원 판결에 따른 배상금을 2016. 8. 19. 또는 이후 시점에 납부한 것은 이 배상금을 손해로 산정하여 TPA 상으로 본 중재판정부의 관할권을 확보하려는 시도였으며, 이는 중재절차의 남용으로 보아야 한다.
- ⑤ 다른 남미 국가에서 파나마 대법원 판결을 판례 및 정책으로써 원용한다는 가정 하에 TPA 당사국 외에서 발생할 수 있는 손해에 대한 BSAM과 BSLs의 손해배상 청구는 관할권적 근거가 없다.

중재판정부는 항변 ②와 ⑤를 제외한 모든 항변을 배척하였다. 항변 ②의 경우 파나마 내의 손해에 대해서만 항변이 배척되었다. 항변 ⑤의 경우, BSAM에 대한 항변은 인정되었으나, BSLs에 대한 항변은 배척되었다. 이 중 가장 중점적으로 다루어진 부분은 항변 ①에 관한 판정이었다.

중재판정부는 BSAM이 "FIRESTONE" 상표권을 BSLs로부터 사용할 수 있는 계약상의 권리를 취득하였다는 것과 이 권리가 파나마법상 보호되는 지적재산권이라고 판단하였다. 그러나 지적재산권(상표권)과 마찬가지로 라이선스를 보유하는 것 그 자체만으로 "투자"에 해당하는 것이 아니고, 해당 라이선스를 사용하는 행위("exploitation")가 있어야 비로소 "투자"에 이른다고 보았다. 이에 따라 BSAM 소유의 라이선스의 사용은 TPA의 제10조 29항상의 "투자"에 해당한다고 판단하였다. 또한 중재판정부는 "BRIDGESTONE" 상표권의 사용과 관련하여서는 동일한 논리로 BSAM의 자회사인 "BATO"에게 부여된 상표권에 대한 라이선스를 사용한 행위가 BSAM의 "투자"에 해당한다고 판단하여 항변 ①을 전부 배척하였다.

B. 본안전판단: 중재판정부의 관할권

신속항변절차 이후, 피신청국 파나마는 중재판정부의 관할권과 관련하여 다음과 같이 항변하였다.

- ① BSAM은 해당 파나마 대법원 판결의 당사자가 아니었으므로, 재판거부로 인한 손해배상청구 중재의 신청인으로 부적격하다.
- ② BSAM과 BSLS는 파나마 내에서 발생한 실제 손해액을 정확하게 산정하지 못하였으므로 본 손해배상청구를 중재판정부는 기각해야 한다.
- ③ BSLS는 해당 파나마 대법원 판결로 인해 배상한 금액을 Bridgestone의 다른 일원으로부터 대출받았으므로 이는 손해라고 볼 수 없어 중재판정부에 이를 청구할 수 없다.
- ④ BSAM과 BSLS가 파나마 외 국가에서 손해가 발생했다고 주장한 청구에 대하여 중재판정부는 심사할 관할권이 없다.

그러나 중재판정부는 항변 ④를 제외한 피신청인의 항변 모두를 배척하였다.

중재판정부는 회사 그룹(chain of companies)이 관여된 투자중재에서는 투자에 대한 간접적 이해관계만 있는 당사자도 공평공정의무 위반을 이유로 재판거부에 기한 클레임을 제기할 수 있다고 판단하였다. 즉 본건은 BSAM이 재판거부를 당하였는지 여부가 아닌, 파나마에서 "투자"에 해당하는 BSAM의 상표권 라이선스가 재판거부로 인한 공평공정의무 이행을 거절당하였는지가 관건이고, 따라서 BSAM은 상표권에 대한 간접적 이해관계에 있는 당사자로서 중재 제기를 할 수 있다고 본 것이다.

또한 중재판정부는 파나마의 항변②에 대하여 중재판정부가 판단해야 하는 것은 "투자"에 따른 부가 가치(로열티, 타이어 판매 등)의 변동이 아닌 "투자" 자체의 가치 변동이기 때문에 위 항변은 배척되어야 한다고 판정하였으며, 항변③은 신속항변절차에 대한 판정에 따라 배척하였다.

C. 본안 판단: 공평공정대우 의무 위반

본 사안은 Muresa와 TGFL이 파나마 법원에 BSLS와 BSJ가 원고의 "RIVERSTONE" 상표권 등록 신청에 대하여 이의를 제기하여 손해를 입었다고 하여 제기한 손해배상청구 소송에 대하여 내린 원고 승소 판결이 공평공정대우 의무를 위반하였는지 여부를 다루고 있다.

파나마 대법원은 1심과 2심 재판부에 의해 그 중요성이 부각되지 않았었던 한 서신(the "Foley Letter")에 상당한 의미를 부여하였다. 이 서신은 Foley & Lardner LLP Washington office의 Mr Mack이 미국에서의 상표권 분쟁이 시작된 이후인 2004년에 작성하여 Luque Group 측에 보낸 것이다. 이 서신에는 미국 외 기타 국가에서도 "RIVERSTONE"의 상표등록을 Bridgestone Group은 반대하며, 이와 같은 행위를 경고한다("acting at its own peril if it chooses to use the mark RIVERSTONE in other countries")고 기재되어 있었다. 다만, 원고가 재판부에 해당 서신의 원본이나 정식 번역본을 제출한 적은 없다. 위 서신은 몇몇 전문가 증인들의 의견서에 그 내용이 원용되거나 일부 발췌되어 기록에 남게 되었을 뿐이다. 피고는 이에 대해 문제를 제기하였으나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 결과적으로 이와 같은 서신

을 보낸 행위 및 이후 발생한 파나마에서의 상표권 등록에 대한 이의제기가 파나마 Judicial Code 제217조 위반의 구성요건인 위협적이고 무모한 행동("reckless and bad faith conduct")에 해당하고, 피고 경쟁사의 브랜드 상표가 등록되는 것을 반대하기 위해 취한 비합리적인 행동("went to extremes to oppose the registration of a product brand that was conveniently commercially competitive")으로 인해 원고 측의 "RIVERSTONE" 상표권 행사에 손해를 발생시켰다고 재판부는 최종적으로 판결하였다.

이 판결에 대하여 신청인은

- ① 파나마 대법원이 파나마법상 보장한 적법절차(Due Process)를 사법기관으로서 위반한 것
- ② 파나마 대법원이 임의적인(Arbitrary) 판단을 내린 것
- ③ 파나마 대법원이 부적격한 판단(Incompetent Decision)을 내린 것
- ④ 파나마 대법원 내에 부정부패(Corruption)가 있었다는 것

등의 이유를 들어 해당 대법원 판결이 곧 재판거부에 해당하고, 이는 다시 TPA 제10조 5항의 공평공정의 의무를 위반한 것이라고 주장하였다.

중재판정부는 재판부가 Foley Letter를 증거로 인정한 것이 적법절차 위반에 해당한다는 신청인의 주장을 배척하였다. 중재판정부는 해당 서신은 본 대법원 사건의 2심에서 보조참가자(*Coadjuvante*)로 승인된 Luque Group 소속의 L.V. International이 증거로 제출하여 채택이 되었으며, 이 서류가 제출되었을 당시 BSL나 BSJ 중 그 어떠한 당사자도 이 서류의 진정 성립(Authenticity)에 대하여 이의제기를 하지 않았으므로 이는 증거로 봄이 마땅하다고 판단하였다. 또한 해당 서신은 BSL와 BSJ가 속한 Bridgestone Group이 Muresa가 속해 있는 Luque Group에 전달한 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 따라서 중재판정부는 파나마 대법원이 Foley Letter를 증거로 인정한 부분은 정당하다고 판단하였다.

또한 중재판정부는 파나마 대법원이 Foley Letter를 증거로 채택하고 평가하는 과정에서 적법절차를 위반하였다는 주장에 대하여 재판부의 판단에 오류가 있었으나 재판거부에 이르지 않는다고 판정하였다.

판정부는 대법원이 단순히 피고 측이 Foley Letter를 보낸 그 행위만으로 책임이 인정된 것은 아니고, 파나마가 원고의 상표권 등록에 대하여 이의를 제기한 행위에 중대한 의미를 부여하면서 이 부분이 책임 발생 원인이라고 판단하였다. 더불어, 해당 서신은 (1) 특정 국가에서 새로운 상표 등록에 대하여 이의제기를 할 때에 그에 따른 분석이 필요하다고 인정하였는데, 이에 반해 파나마에서 원고의 상표 등록 신청에 대해 이의제기를 할 때 피고는 이와 같은 분석을 진행하지 않았다는 점, (2) 원고인 Muresa가 피고 측의 이의제기가 있는 후, "RIVERSTONE" 상표를 표시한 타이어의 판매를 전면 중단하였는데 여기에 기여하였을 수 있다는 점을 들어 중재판정부는 위 증거의 관련성이 인정된다고 보았다.

다만 중재판정부는 최종적으로 대법원의 판단에 동의하지 않으면서, 서신 자체가 무모하다고 보기 힘들고, 해당 서신과 Muresa 타이어 판매 중단 사이에 인과관계가 있다고 보기 힘들다고 판단하였다. 즉,

중재판정부가 Foley Letter에 지나치게 중요성을 부과하여 피고의 근거 없는 이의제기와 원고가 "RIVERSTONE" 타이어의 생산을 줄인 것 사이에 인과관계가 있었다고 본 것은 재판부의 오류라고 한 것이다. 다만 중재판정부는 이와 같은 단독적인 오류가 재판거부에 이르기 전에 충족되어야 하는 능력 부재나 신의칙 위반에 이른다고 보기는 힘들고, 신청인이 재판부의 단순한 실수나 부주의(errors or oversights)에 의한 것이 아닌, 능력의 부재나 부패로 인한 것임을 증명해야 했으나, 그러하지 못하였고 최종적으로 판정하였다.

결국 중재판정부는 대법원 판결이 적법절차를 위반하지 않았고, 공평공정의무를 위반한 것이 아니므로, 더 나아가 손해배상금에 대해서는 판단이 필요 없다고 보고 본안에 대한 신청인의 청구를 모두 기각하였다.

다. 평가 및 해설

이 사건은 지적재산권 중 상표권 라이선스가 단독으로 어떠한 조건하에 "투자"로 인정받을 수 있는지를 다룬 최초의 투자분쟁으로 주목받았다. 이 사건은 우루과이의 금연 정책이 지적재산권을 침해했다는 주장이 개진된 Phillip Morris 사건¹, 캐나다 내 제약 특허권 분쟁을 다룬 Eli Lilly 사건²과 함께 가장 널리 알려진 지적재산권 관련 ICSID 투자중재 사건으로 꼽히고 있다.

특히 중재판정부가 본 사건에서 상표권이 "투자"로 인정되려면 상표권의 사용(exploitation)이 존재해야 한다고 피력하였는데, 이 점은 상표권 등록 혹은 그 상표권에 대한 라이선스 그 자체로는 "투자"로 인정받기 어려울 수 있다는 점을 시사하는 것이다.

상표권을 투자분쟁에서의 "투자"라고 확인한 본건 중재판정은 향후 지적재산권의 해외 라이선싱에 긍정적인 영향을 끼쳐 국제적으로 특허 및 상표권 등의 사용권 부여가 더욱 활발해질 것으로 예상된다. 상표권과 라이선스 보유 사업자들이 본 판정을 원용하여 투자자중재를 더욱 적극적으로 활용할 수 있는 방안이 마련된 것이기도 하다.

한편 "상표권의 사용"을 "투자"로 인정한 중재판정부의 판단에 대해 우려의 목소리를 내는 경우도 있다. "상표권"이라는 것이 기반시설에 대한 투자 등 투자국에 막대한 자본의 투입 및 물질적인 실체를 요하는 이전의 "투자"와는 확연히 구분되는 것은 사실이다. 따라서 양자를 동일한 "투자"로 보아야 할 것인지에 대해서는 여전히 이견이 제기되고 있다고 보인다.

또한 상표권의 사용을 "투자"로 인정하여 중재판정부가 판단을 한 행위가 TRIPS를 통한 WTO 분쟁해결 기구의 분쟁해결 절차와 충돌을 야기할 수 있어, 판정부는 본안 판단을 반려했어야 한다는 비판도 존재

¹ *Philip Morris Brand Sarl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay*, ICSID Case No. ARB/10/7, Decision on Jurisdiction.

² *Eli Lilly and Company v. The Government of Canada*, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, Final Award.

한다. 나아가 동일한 사안이 ICSID 투자중재와 국가간 WTO 분쟁해결을 통해서 다루어질 수 있게 되면서 기판력 (res judicata), 금반언 (doctrine of estoppel), 포럼 쇼핑 등과 관련한 문제가 발생할 수도 있다는 예측이 제기되고 있다.

특히 COVID-19 팬데믹 기간 동안 WTO체제 하에서 용인된 의약품과 관련한 공중보건조치(public health measure)가 ISDS 체제 하에서 '수용'에 해당한다는 주장을 해볼 수 있는데, 그 경우 향후 투자중재는 투자자에게 더 매력적이고 강력한 보호 수단이 될 수 있는 반면, 국가 입장에서는 다소 부담스러운 권리 구제 수단으로 다가올 수도 있다고 본다. 이러한 점을 감안하여 향후 투자조약 체결 또는 기존 양자조약 연장시 국가가 지적재산권을 "투자"에서 명시적으로 배제하는 사례가 생길지 추이를 지켜볼 필요가 있을 것이다.