

1 EDWARD G. POPLAWSKI (SBN 113590)
epoplawski@wsgr.com
2 OLIVIA M. KIM (SBN 228382)
okim@wsgr.com
3 TALIN GORDNIA (SBN 274213)
tgordnia@wsgr.com
4 WILSON SONSINI GOODRICH &
5 ROSATI
Professional Corporation
6 633 West Fifth Street, Suite 1550
Los Angeles, CA 90071
7 Telephone: (323) 210-2900
8 Facsimile: (866) 974-7329

RYAN R. SMITH (SBN 229323)
rsmith@wsgr.com
CHRISTOPHER D. MAYS (SBN 266510)
cmays@wsgr.com
WILSON SONSINI GOODRICH &
ROSATI
Professional Corporation
650 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304-1050
Telephone: (650) 493-9300
Facsimile: (650) 493-6811

9 *Attorneys for Defendant*
10 QUALYS INC.

11 **IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT**
12 **FOR THE NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA**
13 **OAKLAND DIVISION**

14
15 FINJAN LLC) CASE NO.: 4:18-cv-07229-YGR (TSH)
16)
17 Plaintiff,)
18)
19 v.)
20)
21 QUALYS INC.,)
22)
23 Defendant.)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)
433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)
458)
459)
460)
461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)
469)
470)
471)
472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)
481)
482)
483)
484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)
497)
498)
499)
500)
501)
502)
503)
504)
505)
506)
507)
508)
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)
517)
518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
527)
528)
529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)
549)
550)
551)
552)
553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)
565)
566)
567)
568)
569)
570)
571)
572)
573)
574)
575)
576)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)
599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)
606)
607)
608)
609)
610)
611)
612)
613)
614)
615)
616)
617)
618)
619)
620)
621)
622)
623)
624)
625)
626)
627)
628)
629)
630)
631)
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)
642)
643)
644)
645)
646)
647)
648)
649)
650)
651)
652)
653)
654)
655)
656)
657)
658)
659)
660)
661)
662)
663)
664)
665)
666)
667)
668)
669)
670)
671)
672)
673)
674)
675)
676)
677)
678)
679)
680)
681)
682)
683)
684)
685)
686)
687)
688)
689)
690)
691)
692)
693)
694)
695)
696)
697)
698)
699)
700)
701)
702)
703)
704)
705)
706)
707)
708)
709)
710)
711)
712)
713)
714)
715)
716)
717)
718)
719)
720)
721)
722)
723)
724)
725)
726)
727)
728)
729)
730)
731)
732)
733)
734)
735)
736)
737)
738)
739)
740)
741)
742)
743)
744)
745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)
753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)
766)
767)
768)
769)
770)
771)
772)
773)
774)
775)
776)
777)
778)
779)
780)
781)
782)
783)
784)
785)
786)
787)
788)
789)
790)
791)
792)
793)
794)
795)
796)
797)
798)
799)
800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)
807)
808)
809)
810)
811)
812)
813)
814)
815)
816)
817)
818)
819)
820)
821)
822)
823)
824)
825)
826)
827)
828)
829)
830)
831)
832)
833)
834)
835)
836)
837)
838)
839)
840)
841)
842)
843)
844)
845)
846)
847)
848)
849)
850)
851)
852)
853)
854)
855)
856)
857)
858)
859)
860)
861)
862)
863)
864)
865)
866)
867)
868)
869)
870)
871)
872)
873)
874)
875)
876)
877)
878)
879)
880)
881)
882)
883)
884)
885)
886)
887)
888)
889)
890)
891)
892)
893)
894)
895)
896)
897)
898)
899)
900)
901)
902)
903)
904)
905)
906)
907)
908)
909)
910)
911)
912)
913)
914)
915)
916)
917)
918)
919)
920)
921)
922)
923)
924)
925)
926)
927)
928)
929)
930)
931)
932)
933)
934)
935)
936)
937)
938)
939)
940)
941)
942)
943)
944)
945)
946)
947)
948)
949)
950)
951)
952)
953)
954)
955)
956)
957)
958)
959)
960)
961)
962)
963)
964)
965)
966)
967)
968)
969)
970)
971)
972)
973)
974)
975)
976)
977)
978)
979)
980)
981)
982)
983)
984)
985)
986)
987)
988)
989)
990)
991)
992)
993)
994)
995)
996)
997)
998)
999)
1000)

23 **HIGHLY CONFIDENTIAL – ATTORNEYS EYE ONLY**
24 **REDACTED VERSION OF DOCUMENT SOUGHT TO BE SEALED**
25
26
27
28

¹ Per the Court's Notice regarding Civil Law and Motion Calendars and its Order at D.I. 48

TABLE OF CONTENTS

1

2 TABLE OF CONTENTS 1

3 NOTICE OF MOTION AND MOTION III

4 STATEMENT OF ISSUES AND RELIEF REQUESTED III

5 MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES 1

6 I. INTRODUCTION..... 1

7 II. FACTUAL BACKGROUND 2

8 A. Background of Qualys’s Products..... 2

9 B. Medvidovic’s Pattern of Introducing New Infringement Theories in
10 Reports. 3

11 III. ARGUMENT 4

12 A. Medvidovic’s New Cloud Agent Theory 5

13 B. Medvidovic’s New Dynamic Building and Detection Theories 5

14 1. New Theories Re: Building and Detecting “*While . . . Receiving the*
15 *Incoming Stream*” 6

16 2. Different Accused Functionality 8

17 3. Finjan Consciously Elected Not to Amend Its Contentions..... 9

18 C. Medvidovic’s New Claim 29 Theories 10

19 D. Medvidovic’s New “Receiving” Theory 12

20 E. Medvidovic’s New Date of First Infringement Theory..... 13

21 F. Medvidovic Introduces a New Doctrine of Equivalents Theory Not
22 Previously Disclosed in the Infringement Contentions..... 14

23 G. Finjan Failed to Preserve the Foreign Sales Theories in Medvidovic’s,
24 Cole’s and McDuff’s Reports 14

25 IV. CONCLUSION 16

26

27

28

TABLE OF AUTHORITIES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CASES

PAGE(S)

ASUS Comp. Int’l v. Round Rock Research, LLC,
No. 12-cv-02099-JST, 2014 WL 1463609 (N.D. Cal. Apr. 11, 2014).....4, 14

Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., Inc.,
No. 5:13-cv-03999-BLF, 2015 WL 3640694 (N.D. Cal. June 11, 2015)1

Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., LLC,
No. 15-cv-03295, 2017 U.S. Dist. LEXIS 220192 (N.D. Cal. July 28, 2017).....5

Finjan, Inc. v. Cisco Sys., Inc.,
No. 5:17-cv-00072-BLF, 2019 WL 6174936 (N.D. Cal. Nov. 20, 2019).....1, 3

Finjan, Inc. v. Cisco Sys., Inc.,
No. 5:17-cv-00072-BLF(SVK), 2020 WL 2322923 (N.D. Cal. May 11,
2020).....1, 4

Finjan, Inc. v. Juniper Network, Inc., et al.,
No. 3:17-cv-05659, 2021 WL 75735 (N.D. Cal. Jan. 9, 2021).....1

Finjan, Inc. v. Proofpoint, Inc.,
No. 13-CV-05808-HSG, 2015 WL 1517920 (N.D. Cal. Apr. 2, 2015).....7

Finjan, Inc. v. Symantec Corp.,
No. 4:14-cv-02998-HSG(JSC), 2018 WL 620169 (N.D. Cal. Jan. 30, 2018).....1

Huawei Techs., Co., Ltd. V. Samsung Elecs. Co., Ltd.,
340 F. Supp. 3d 934 (N.D. Cal. 2018)14

Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC,
No. 11-CV-05236-YGR, 2012 WL 6000798 (N.D. Cal. Nov. 30, 2012).....4, 7

RULES

Patent L.R. 3-14, 7

1 **NOTICE OF MOTION AND MOTION**

2 PLEASE TAKE NOTICE that on Tuesday, March 2, 2021 at 2:00pm or as soon thereafter
3 as this matter may be heard before Judge Gonzalez Rogers of the United States District Court for
4 the Northern District of California via Zoom video conference and/or in Courtroom 1, 4th Floor,
5 of 1301 Clay Street in Oakland, California (per the Court’s March 12, 2020 Order (D.I. 48) and its
6 Notice regarding Civil Law and Motion Calendars), defendant Qualys Inc. (“Qualys”) will and
7 hereby does move to strike portions of plaintiff Finjan LLC’s (“Finjan”) expert reports

8 **STATEMENT OF ISSUES AND RELIEF REQUESTED**

9 Qualys seeks an order striking portions of the “Expert Report of Nenad Medvidovic,
10 Ph.D.,” “Opening Expert Report of Eric Cold, Ph.D.,” and “Expert Report of DeForest McDuff,
11 Ph.D.” Medvidovic’s, Cole’s and McDuff’s expert reports all proffer infringement theories that
12 exceed the scope of Finjan’s Local Patent Rule Contentions. Dr. Medvidovic introduces new
13 theories of infringement not previously disclosed in Finjan’s Infringement Contentions. Drs. Cole
14 and McDuff offer speculative theories on worldwide infringement and damages even though such
15 theories were never disclosed in Finjan’s Infringement Contentions or Damages Contentions and
16 have been held as outside the scope of the operative Infringement Contentions. *See* D.I. 105 at 4;
17 D.I. 152. Qualys therefore requests that the Court strike the portions of those expert reports
18 containing these improper theories, identified by the highlighted portions of Exhibits 1, 2, and 13
19 to the Declaration of Christopher D. Mays in support of this Motion.²

20
21
22
23
24
25
26
27
28 ² Citations to “Ex. XX” or “Exhibit XX” refer to the exhibits to the Declaration of Christopher D. Mays filed concurrently with this Motion

MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES

I. INTRODUCTION

Finjan has been repeatedly chastised by courts in this District for failing to properly disclose its infringement theories. It has made a pattern out of using expert reports to inject new theories into the litigation:

After discovering its infringement theory covered only a minute portion of Juniper's revenue base, on the eve of [trial] Finjan flip flopped and came up with a new infringement theory, one which would capture more of Juniper's products and inflate the target revenue base. *Finjan tried to sneak this theory in with its expert-damages report, but we caught it*, and the Daubert order excluded that trick.

Finjan, Inc. v. Juniper Network, Inc., et al., Case No. 3:17-cv-05659, 2021 WL 75735, at *2 (N.D. Cal. Jan. 9, 2021) (emphasis added); *see also Finjan, Inc. v. Symantec Corp.*, Case No. 4:14-cv-02998-HSG(JSC), 2018 WL 620169 (N.D. Cal. Jan. 30, 2018) (striking portions of Finjan's expert reports for including theories outside the scope of its contentions); *Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., Inc.*, Case No. 5:13-cv-03999-BLF, 2015 WL 3640694 (N.D. Cal. June 11, 2015) (same); *Finjan, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, Case No. 5:17-cv-00072-BLF(SVK), 2020 WL 2322923 (N.D. Cal. May 11, 2020) (same); and *Finjan, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, Case No. 5:17-cv-00072-BLF, 2019 WL 6174936 (N.D. Cal. Nov. 20, 2019) (same).

Now Finjan is at it again. Finjan pervasively offered infringement theories for the '408 Patent that were extremely narrow and failed to address every claim limitation. Qualys raised these issues with Finjan months before the close of fact discovery, but Finjan consciously elected not to seek leave to amend the contentions with the Court. Instead, Finjan resorted to its same old playbook by relying on its expert, Dr. Nenad Medvidovic, to slip in a host of new infringement theories. Dr. Medvidovic himself has a rocky past with this problem, and has had his reports stricken for engaging in the same practices present here. Given this, particular scrutiny of his expert report is warranted. As detailed below, Medvidovic frequently exceeds the scope of Finjan's infringement contentions by accusing different devices, different functionality, and simply filling in new theories for limitations that Finjan skipped in its contentions. The Court should strike these new theories and opinions.

Explore Litigation Insights

Docket Alarm provides insights to develop a more informed litigation strategy and the peace of mind of knowing you're on top of things.

Real-Time Litigation Alerts



Keep your litigation team up-to-date with **real-time alerts** and advanced team management tools built for the enterprise, all while greatly reducing PACER spend.

Our comprehensive service means we can handle Federal, State, and Administrative courts across the country.

Advanced Docket Research



With over 230 million records, Docket Alarm's cloud-native docket research platform finds what other services can't. Coverage includes Federal, State, plus PTAB, TTAB, ITC and NLRB decisions, all in one place.

Identify arguments that have been successful in the past with full text, pinpoint searching. Link to case law cited within any court document via Fastcase.

Analytics At Your Fingertips



Learn what happened the last time a particular judge, opposing counsel or company faced cases similar to yours.

Advanced out-of-the-box PTAB and TTAB analytics are always at your fingertips.

API

Docket Alarm offers a powerful API (application programming interface) to developers that want to integrate case filings into their apps.

LAW FIRMS

Build custom dashboards for your attorneys and clients with live data direct from the court.

Automate many repetitive legal tasks like conflict checks, document management, and marketing.

FINANCIAL INSTITUTIONS

Litigation and bankruptcy checks for companies and debtors.

E-DISCOVERY AND LEGAL VENDORS

Sync your system to PACER to automate legal marketing.