

## Finjan vs. Blue Coat Systems 의 미국 CAFC 2018. 1. 10. 판결



Finjan은 Blue Coat에게 다운로드 받은 프로그램에 대하여 멀웨어(컴퓨터 바이러스) 확인과 보호를 수행하는 자사 특허를 침해했다는 이유로 제소한 사건입니다. Finjan의 US6,154,844 특허의 청구항 1은 아래와 같습니다.

Claim 1. A method comprising:

receiving by an inspector a Downloadable;

generating by the inspector a first Downloadable security profile that identifies suspicious code in the received Downloadable; and

linking by the inspector the first Downloadable security profile to the Downloadable before a web server makes the Downloadable available to web clients.

위 발명은 먼저 검사부에 의해 다운로드를 받는 단계, 받은 다운로드에 존재하는 수상한 코드를 확인하는 첫번째 다운로드 보안 프로파일을 생성하는 단계, 그리고 웹서버가 상기 다운로드를 웹클라이언트에게 제공하기에 앞서 첫번째 다운로드 보안 프로파일을 상기 다운로드에 링크하는 단계로 구성됩니다.

미국 CAFC는 위 사건에서 Blue Coat의 웹보안 제품이 Finjan의 특허를 침해했다는 캘리포니아 북부 연방지방법원의 판단을 지지하였습니다. CAFC는 위 소프트웨어 발명의 청구항이 단순한 추상적 아이디어가 아니라 특허적격이 있다고 판단을 한 것입니다.

특허적격에 대하여 CAFC는 두 가지 이유로 위 특허발명이 추상적 아이디어를 해당하지 않는다는 사실을 확인했습니다. 첫째, 다운로드블 프로그램의 코드를 분석하고 잠재적으로 위험하거나 원치 않는 작업을 수행하는지 여부를 결정하는 행동기반(behavior-based) 바이러스 검색 기법이 포함되는데, 이는 기존의 코드매칭(code-matching) 바이러스 검사 기법과는 차이가 있습니다. CAFC는 이를 컴퓨터 기능의 개선한 것이라고 판단한 것입니다. 둘째, 행동기반 바이러스 검사의 결과는 컴퓨터 보안 시스템이 이전에 할 수 없었던 작업을 수행할 수 있게 하는 새로운 유형의 파일에 첨부되는데, 이는 수상한 코드를 확인할 수 있는 보안 프로파일을 생성하는 구체적인 단계를 제공하고 다운로드블에 링크됩니다.

다만, CAFC는 손해배상금액 판단에서는 연방지방법원에서 인정하였던 4천만달러에서 일부 특허에 대해서는 침해를 인정하지 않아 상당한 손해배상액이 인정되지 않았습니다. 위 US6,154,844 특허를 침해한 것에 대하여 2천4백만달러, US6,965,968 특허침해에 대하여 780만달러의 손해를 배상할 것으로 결정된 1심 판결 부분은 파기 및 환송되었습니다.

CAFC는 위 판결로써 소프트웨어 발명에 대하여 컴퓨터 기능에 추상적이지 않은 구체적인 향상을 가져오는 경우에 특허를 받을 수 있다는 점을 다시 지지하였습니다. 우리나라에서도 소프트웨어 특허 출원과 침해소송에서 참고하여야 할 것입니다.

정회목 변호사

ICT 연구개발 10년 경력 변호사/변리사, 특허심판소송, 회사소송, 계약분쟁, Claim 분쟁

---

T. 02-591-0657 E. [hmchung@kasanlaw.com](mailto:hmchung@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)