

## Introduction

### 1. Wikipedia: Kahlúa

Kahlúa is a coffee-flavored sugar-based liqueur from Mexico. The drink also contains rum, corn syrup and vanilla bean.

### 2. Exhibit A



### 3. Amy Hopkins, *Absolut in lawsuit over Kahfua 'counterfeiter'*, June 5, 2015

<http://www.thespiritsbusiness.com/2015/06/absolut-in-lawsuit-over-kahfua-counterfeiter/>

Absolut argues that Happy Hearts has ignored its multiple cease and desist letter and has therefore filed an official complaint with the US District Court for the Eastern District of New York, asking for an immediate preliminary injunction. The lawsuit accuses the Kahfua brand of dilution, infringement and unfair competition, as well as trademark counterfeiting.

"There can be no credible argument that defendant's copying was not intended to capitalise on the fame and equity of [the] Kahlua brand, and to trick consumers into purchasing defendant's inferior competing product," the company said in its injunction request.

## Trademark Infringement

### 4. Trade-Marks Act (1985), s. 20 (1)

The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;

### 5. Mishnah Bava Batra 1:3 (4b)

המקיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית אין מחייבין אותו. רבי יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל.

Where one party surrounds another on three sides, and fences in the first, second and third, we do not obligate [the inner party] to contribute toward this. Rabbi Yosi said: If [the inner party] then initiates and fences in the fourth side, we 'roll' upon him the entire project.

### 6. Tosafot (12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> century Western Europe), Bava Kama 20b **טעמא**

וא"ת ואי זה נהנה וזה לא חסר פטור, אפילו עמד ניקף נמי וי"ל שאני עמד ניקף דגלי אדעתיה דניחא ליה בהוצאה ולא דמי לדר בחצר חבירו דלא גלי אדעתיה אלא בחנם.

You might ask: When one party benefits and the other party does not lose, the beneficiary is exempt from paying, and so even where the inner party initiates [the fourth side] he should be exempt [from paying for the first three]! One could answer that where the inner party initiates, it is different; he has demonstrated that he is happy with that expenditure. It is not like squatting in another person's yard, where he has not demonstrated [a willingness to pay]; he wants to do that for free.

7. Rabbi Malkiel Zvi Tannenbaum (19<sup>th</sup> century Poland), Divrei Malkiel 3:157

י"ל דה"ה בנ"ד דכיון שמדפיס העטיקעטין כמו של פלוני הרי חזינן דניהא לו בהוצאה וממילא יתחייב לשלם חלק בהוצאות הראשון על הרשיון.

One could say that the same is true in our case; since he prints the *etiketen* like this person's *etiketen*, we see that he is happy with that expenditure, and so he will be obligated to pay part of the money spent by the first party for the license.

8. Rabbi Moshe Isserles (16<sup>th</sup> century Poland), Responsum 10

לא נניח את שלנו ולומר שכל ישראל ומי שבשם ישראל יכונה לא יקנה שום ספר מיימוני החדשים רק מאותן היוצאים מתחת יד הגאון הנ"ל או באי כח, והוא מארבעה טעמים.

We will not abandon our part. We declare that all Israel, and anyone known as Israel, should not purchase any new copy of Maimonides other than those which emerge from the hand of the aforementioned Gaon or those whom he has empowered, for the following four reasons...

9. Rabbi Mordechai ben Hillel (13<sup>th</sup> century Germany), Bava Batra 516

מבוי הסתום משלשה צדדין רק בצד אחד הוא פתוח לכנוס בו, ודר ראובן אצל סופו הסתום ובא שמעון לדור כנגד הצד הפתוח, שאין כותי יכול ליכנס למבוי אם לא שיעבור על פתח שמעון, דינא הוא דמעכב עליו כדרב הונא

If a street is closed on three sides, and only on one side is it open for entry, and Reuven lived near the closed end and Shimon came to live near the open end, such that a non-Jew could not enter the street without passing Shimon's entrance, the law is that Reuven can prevent this, like the view of Rav Huna.

10. Rabbi Yaakov Yeshayah Blau (21<sup>st</sup> century Israel), Pitchei Choshen V 9:[26]

נראה שבזמננו קיים מושג של מוניטין, והוא שוה כסף, שכל מפעל שרכש לעצמו שם טוב הרי זה מגדיל רכוש, ובשעת מכירת המפעל משלם הקונה עבור המוניטין בנכס. ובודאי שאסור להשמש ברכוש חבירו בדבר שהוא מקפיד על זה, ובפרט שנרכש על ידי טירחה ויגיעה של שנים...

It seems that today there is a concept of *monitin*, which is worth money. A factory which acquires a good reputation adds to its assets, and upon the factory's sale the purchaser will pay concretely for the *monitin*. Certainly, one may not use another's assets when the other prohibits it, and certainly when it has been acquired via years of strain and work...

11. Tosafot (12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> century Western Europe), Bava Kama 20b **הא**

אפילו למ"ד בפ"ק דב"ב (דף יב:): כופין אותו על מדת סדום... שאני הכא שהיה יכול למונעו מתחילה מלדור בביתו.

Even within the view (Bava Batra 12b) that we compel people not to act as Sdom... this case is different, for one may prevent others from dwelling in his home.

12. Rabbi Moshe Isserles (16<sup>th</sup> century Poland), Code of Jewish Law Choshen Mishpat 363:6

אף על פי דכופין על מדת סדום במקום שזה נהנה וזה אינו חסר, הני מילי בדבר דאי בעי ליהנות לא יוכל ליהנות. אבל כפי האי גוונא דאי בעי בעל חצר ליהנות ולהרויח להשכיר חצירו היה יכול, אלא שאינו רוצה, אין כופין אותו לעשות בחנם

We compel people not to act as Sdom where one benefits and the other does not lose, but that is only where the proprietor has no means of making profit, even if he wished to do so. However, in this case, the owner of the yard could profit, renting out his yard; he just doesn't wish to do so. We do not compel him to let it be used for free.

13. Rabbi Yosef Haviva (14<sup>th</sup> century Spain), Nimukei Yosef to Bava Kama 8b-9a b'dapei haRif

כתב הרא"ה ז"ל "אף על גב דקי"ל בעלמא דזה נהנה וזה אינו חסר כופין אותו על מדת סדום, הני מילי בקרקע של שניהם שאין משתמש בשלו כלל אלא שיכול לכופו ממדת הדין שלא לעשותו, וכגון הבונה כנגד חלונו של חבירו והלה מעכב עליו שלא לסתום אורה שלו והלה רוצה לעשות לו חלונות במקום אחר שלא יפסיד מן האורה כלל, כגון זה אמרינן כופין. אבל להשתמש בשלו כלל לא אמרו, שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם שלא יכופך את חברו על כרחו."

Rabbi Aharon haLevi (13<sup>th</sup> century Spain) wrote: "Even though we generally say that where one party benefits and the other party does not lose, we compel not to act as Sdom, that is where both of them own land, and one is not using his at all but can legally prevent the other one from using his own. For example, this is where one wishes to build opposite another person's window, and the other person prevents him from blocking his light even though the builder wishes to provide windows in another way, such that there would be no loss of light whatsoever. In such a case, we compel. But they never said one must allow another to use his property; if you were to say this, everyone would compel each other!"

### Trademark Dilution

14. Trade-Marks Act (1985), s. 22 (1)

No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

15. Rabbi Yaakov Yeshayah Blau (21<sup>st</sup> century Israel), Pitchei Choshen V 9:11

ונראה שכל המצאה או חידוש באומנות או במלאכה (כגון פטנט) יש בו משום השגת גבול.

It seems that every discovery or invention in a craft or form of work (like a patent) is subject to the rule against invading a boundary.

16. Rabbi Yosef Caro (16<sup>th</sup> century Israel), Code of Jewish Law, Choshen Mishpat 363:7

יש אומרים דכשאין החצר עומד לשכר, דאמרינן דאינו צריך להעלות לו שכר, אם חסרו אפילו דבר מועט - כגון שהיה הבית חדש וזה חסרו במה שהשחירו - אף על פי שאין הפסד אותו שחרורית אלא מועט, ע"י מגלגלין עליו כל השכר כפי מה שנהנה.

Where the yard is not up for rental, so that he need not pay, some say that if he caused even a small loss – such as blackening a new house – then even though the loss of that darkening is small, we still roll upon him the rental fee for his entire benefit.

17. Rabbi Malkiel Zvi Tannenbaum (19<sup>th</sup> century Poland), Divrei Malkiel 3:157

בנ"ד מחסרו במה שמוכר סחורה זו. כי לולא הוא היה יכול למכור יותר. וגם מזיקו במה שמגדיל את מסחרו בעיני אנשי העולם ויוסיפו עליו מסים וכדומה... וגם לפעמים יעשה הלה הסחורה שלא כהוגן ויתלו החסרון בסחורתו.

In our case, selling this merchandise harms him. If not for this person, the licensed party could sell more. Further, he harms him by enlarging his business in the eyes of the world, subjecting him to more taxes and the like... And sometimes he will make inferior merchandise, and people will associate the deficiency with his merchandise.

### Passing off

18. Trade-Marks Act (1985), s. 7 (b)

No person shall... direct public attention to his goods, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his goods, services or business and the goods, services or business of another;

19. Talmud, Chullin 94a

אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד, ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל...

One may not push another to dine with him, knowing he will not dine. One may not offer great gifts, knowing he will not accept...

20. Mishnah, Bava Batra 5:5 (83b)

מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו.

If he sells him good wheat, and it turns out to be bad, the consumer may retract.

21. Rabbi Vidal of Toulouse (14<sup>th</sup> century France), Maggid Mishneh to Mishneh Torah, Hilchot Mechirah 17:1

אף על פי שאין הונאת שתות בין אלו לאלו בדמי המקח אפילו הכי הלוקח יכול לחזור בו מפני שהטעהו ויש ביניהם שינוי השם וה"ז קצת כשינוי חפץ מחפץ

Even though the fraud is for a difference in price of less than 1/6, the consumer may retract because the merchant tricked him. There is a difference in name between the two items; it is somewhat like selling an entirely different item.

22. Talmud, Bava Batra 146b

הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו, ועמד וכתב כל נכסיו לאחר, ואחר כך בא בנו, מתנתו מתנה. רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה, שאלמלי היה יודע שבנו קיים לא היה כותב.

If one's son goes overseas, and he hears that the son has died and he writes his property to another, and then the son returns, the gift stands. Rabbi Shimon ben Menasya said the gift does not stand; had he known his son lived, he would not have written thus.