ESTTA Tracking number: **ESTTA628242**
Filing date: **09/19/2014**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Proceeding	92059353
Party	Plaintiff Sanofi
Correspondence Address	SUSAN UPTON DOUGLASS FROSS ZELNICK LEHRMAN & ZISSU PC 866 UNITED NATIONS PLAZA NEW YORK, NY 10017 UNITED STATES sdouglass@frosszelnick.com
Submission	Motion to Amend Pleading/Amended Pleading
Filer's Name	Michael Chiappetta
Filer's e-mail	mc@fzlz.com
Signature	/Michael Chiappetta/
Date	09/19/2014
Attachments	Motion to Amend and Amended Petition to Cancel (F1530577x96B9E).pdf(1279999 bytes)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

In re Registration No.: 4432789
Trademark: HISTIACIL
Registered: November 12, 2013

Petitioner's Ref: SYN 14/04070

Sanofi and Sanofi-Aventis de Mexico SA de CV, Petitioners, - against - Tikkun LLC, Respondent.	Cancellation No. 92059353

MOTION ON CONSENT TO AMEND PETITION
FOR CANCELLATION AND TO JOIN CO-PETITIONER

Petitioner Sanofi ("Sanofi"), in accordance with Fed. R. Civ. P. 15(a) and Rule 2.115 of the Trademark Rules of Practice, and with the express consent of Respondent Tikkun LLC as indicated by its counsel's signature below, hereby requests that the Board accept the annexed Amended Petition for Cancellation.

Sanofi further requests that the Board allow Sanofi's affiliated entity Sanofi-Aventis de Mexico SA de CV ("Sanofi Mexico") to join as a co-petitioner in this proceeding. As set forth in the annexed Amended Petition for Cancellation, Sanofi Mexico is the affiliate of Sanofi that markets and sells HISTIACIL pharmaceutical preparations in Mexico. *See* Amended Petition for Cancellation ("Amended Petition"), §§ 2-3. One of the reasons for amendment of the Petition for Cancellation in this proceeding is to add a claim under Section 14(3) of the Lanham Act that, by using the HISTIACIL mark in the United States, Respondent is misrepresenting the source of its goods to be those of Sanofi Mexico. *See Bayer Consumer Care AG v. Belmora, LLC*, 110

U.S.P.Q.2d 1623 (T.T.A.B. 2014) (finding that respondent's activities relating to use of the FLANAX mark in the U.S. misrepresented the source of its goods as those of the petitioner, a Mexican entity whose use of the FLANAX mark was limited to Mexico). As such, and in accordance with the aforementioned *Bayer* decision, Sanofi Mexico is a necessary party of interest in this case.

Respondent disputes the merit of the misrepresentation of source claim, and reserves the right to move to dismiss or otherwise challenge the claim. However, Respondent consents to the addition of Sanofi Mexico as a co-petitioner in this proceeding.

Consented to:

PAUL HASTINGS LLP

By: _____
Natalie Furman
75 East 55th Street
New York, New York 10022
(212) 318-6000

Counsel for Respondent

Dated: New York, New York
September 17, 2014

Respectfully submitted,

FROSS ZELNICK LEHRMAN
& ZISSU, P.C.

By: _____
Michael Chiappetta
866 United Nations Plaza
New York, New York 10017
(212) 813-5900

Counsel for Petitioner

CERTIFICATE OF SERVICE

The undersigned certifies that a copy of this Motion on Consent to Amended Petition for Cancellation and to Join Co-Petitioner was sent by first class mail to Respondent's attorney of record, Robert L. Sherman, Paul Hastings, LLP, 75 East 55th Street, New York, New York 10022, on this 19th day of September, 2014.

Michael Chiappetta

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

In re Registration No.: 4432789
Trademark: HISTIACIL
Registered: November 12, 2013

Petitioner's Ref: SYN 14/04070

Sanofi and Sanofi-Aventis de Mexico SA de CV, Petitioners, - against - Tikkun LLC, Respondent.	Cancellation No. 92059353

AMENDED PETITION FOR CANCELLATION

Sanofi, a corporation organized and existing under the laws of France, having a principal place of business at 54, rue La Boétie, 75008 Paris, France ("Sanofi"), and Sanofi-Aventis de Mexico SA de CV, a corporation organized and existing under the laws of Mexico ("Sanofi Mexico) (collectively, "Petitioners"), believe that they will be damaged by the continued registration of U.S. Reg. No. 4432789, issued on November 12, 2013 to Tikkun LLC ("Registrant"), and hereby petition to cancel the same pursuant to Section 14(1) of the Lanham Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. § 1064(1), and as otherwise set forth herein.

As grounds therefor, Petitioners alleges as follows:

1. Petitioners are under the common ownership and control.

2. For decades, Petitioners and their affiliates have been engaged in the research, development, manufacturing and marketing of innovative therapeutic solutions in more than one

hundred countries worldwide, comprising one of the most prominent and successful healthcare businesses in the world. In Mexico, Petitioner Sanofi Mexico markets and sells an over-the-counter preparation for the treatment of cough, cold and chest congestion under the name and mark HISTIACIL. Sanofi Mexico's HISTIACIL product is enormously successful in Mexico and it is the #1 selling cough and cold preparation there.

3. Petitioner Sanofi Mexico owns numerous Mexico trademark registrations for the HISTIACIL mark and HISTIACIL-variant marks, including Registration No. 67704 for HISTIACIL which issued in 1951 and subsists today. A true and correct copy of Mexico Registration No. 67704 and the renewal thereof is annexed hereto as Exhibit A.

4. Given the renown of the HISTIACIL brand in Mexico and its prominence there for more than half a century, it is well-known to consumers in the United States, including but not limited to consumers in the U.S. that previously resided in Mexico and other persons that have travelled in Mexico and have become familiar with the country's best-selling over-the-counter cough and cold preparation.

5. Given the success of the HISTIACIL product in Mexico and the large number of U.S. consumers familiar with the HISTIACIL brand, Petitioner Sanofi intends to market and sell its HISTIACIL cough and cold preparations in the United States. Accordingly, Sanofi filed U.S. Application Serial No. 85/951,193 for the mark HISTIACIL for "Cough syrups; cough treatment preparations" in Class 5, which application is pending.

6. Respondent owns U.S. Registration No. 4,432,789 for the mark HISTIACIL, registered on November 12, 2013, for "Cough treatment preparations" in Class 5. This

registration is based on alleged use in commerce, with a date of first use in commerce of September 27, 2013.

7. Registration No. 4,432,789 has been cited under Section 2(d) of the Trademark Act as a basis for refusing registration of Sanofi's application to register the mark HISTIACIL. Sanofi will be damaged by the continuing registration of the HISTIACIL mark by the Registrant because the registration is blocking registration of Sanofi's mark HISTIACIL in its application Serial No. 85/951,193.

8. On information and belief, the Respondent's mark HISTIACIL is not presently in use in connection with cough treatment preparations in commerce in the United States, and has never been in use in connection with cough treatment preparations in commerce in the United States. Because the HISTIACIL mark was not in use in commerce on or prior to the date that Respondent filed its allegation of use, the Registration is void *ab initio* under Section 1(d) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(d).

9. Further, to the extent Respondent is using the mark HISTIACIL in the United States in connection with cough treatment preparations, it is intentionally copying Petitioners' HISTIACIL mark, product packaging and product labeling for the deliberate purpose of misleading consumers as to the source of Respondent's products. By way of illustration, Petitioners' HISTIACIL product and the specimen submitted by Respondent in support of its allegation of use in connection with Registration No. 4,432,789 appear as follows:

Petitioners' Product

Registrant's Specimen

10. To the extent Respondent is copying Petitioners' precise HISTIACIL mark and using packaging and labeling that is strikingly similar to the packaging and labeling for Petitioners' HISTIACIL product, it is doing so intentionally in order to misrepresent to consumers, including specifically U.S. consumers familiar with Petitioners' HISTIACIL mark, that Respondent's product is from the same source as Petitioners' product. Respondent's blatant misuse of the HISTIACIL mark and other design elements associated with Petitioners' HISTIACIL product, is done in a manner calculated to trade on the goodwill and reputation of Petitioners and Petitioners' HISTIACIL product. As a result, consumers will be confused to think that Respondent's HISTIACIL derives from or is authorized by Petitioners, and Petitioners are losing the ability to control their reputation and therefore are being harmed.

11. The foregoing conduct of Respondent constitutes intentional misrepresentation of source under Section 14(3) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064(3), and Registration No. 4,432,789 should be cancelled on this basis.

WHEREFORE, Petitioners request that this petition to cancel be sustained and that Registration No. 4,432,789 be cancelled.

Dated: New York, New York
September 19, 2014

Respectfully submitted,

FROSS ZELNICK LEHRMAN
& ZISSU, P.C.

By: _____
Michael Chiappetta
Attorneys for Petitioners
866 United Nations Plaza
New York, New York 10017
(212) 813-5900

{F1514530.1 }

EXHIBIT A

OFFSET FORMA P. I. NUM. 9

HISTORICO
D 1

SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Título de Marca Núm. 67704.

El C. Presidente de la República, en vista de que RAUL ROVIRALTA ASTOUL, DE ESPAÑA. -

cuyo establecimiento está ubicado en EL PASEO DE LA REFORMA NUMERO 1, DESPACHO 455, MEXICO, D. F. -

ha__ cumplido con los requisitos que la Ley establece, le concede el registro de marca cuyo facsímile y descripción van adjuntos, a partir del 4 *de* JUNIO *de 19*51*, a las* 12 *horas* 00 *minutos, con sujeción a las disposiciones legales relativas.*

Este registro es válido por diez años a partir de la fecha antes citada.
Y para constancia se extiende el presente título en

México, D. F., a 1o. *de* OCTUBRE *de 19*51.

POR EL SECRETARIO DE ECONOMIA
EL OFICIAL MAYOR.

CORL. Y LIC. TARSICIO MARQUEZ PADILLA.

En el Historial de Marcas se registró la presente, cuya tramitación consta en el expediente número 50516.

México, D. F., a 1o. *de* OCTUBRE *de 1951.*

El Jefe de la Oficina.

CECILIA GARCIA MORENO.

Vo. Bo.
El Director General.

LIC. CESAR SEPULVEDA.

DESCRIPCION de la marca perteneciente al Dr. Raúl Roviralta Astoul de nacionalidad española y domicilio en la Avenida - Tibidabo Núm. 36 de Barcelona, España, que usa para amparar y distinguir una medicina de patente de acción estimulante-regenerador celular que elabora en la Fábrica ubicada en la misma dirección que se indica y distribuye en el establecimiento comercial ubicado en el Paseo de la Reforma No. 1 -- despacho 455 de México, D.F.

La marca consiste esencialmente en la denominación - - HISTIACIL, independientemente del tamaño, tipo y carácter de las letras que la constituyen.

La marca se usará de preferencia impresa en los envases o por medio de etiquetas, pero sin que ésto quiera significar una restricción en la manera de usarla, pués podrá aplicarse de cualquier otra forma que resulte conveniente.

R E S E R V A S .

El propietario hace consistir esencialmente su marca y - se reserva la propiedad exclusiva:

1o.-Del uso de la palabra HISTIACIL representada en cualquier tipo, carácter o tamaño de letras y por tanto considerará como una imitación el empleo por un tercero de ésta palabra o de palabras semejantes que con ella puedan confundirse para amparar una medicina de patente de acción estimulante, regenerador celular.

2o.-Del derecho de aplicarse de cualquier manera que produzca la impresión visual representada en el facsimile anexo.

México, D.F., a 25 de Mayo de 1951.

P.P.
Lic. José M. CasalsBaltá

En el Historial de Marcas se registró la presente, cuya tramitación consta en el expediente número 50516.

México, D. F., a 1o. *de* OCTUBRE *de 1951.*

El Jefe de la Oficina.

CECILIA GARCIA MORENO.

Vo. Bo.

El Director General.

LIC. CESAR SEPULVEDA.

Certificado con acuse de Recibo
FOLIO.-**80032**

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE DERECHOS.

MARCA: 67704
Asunto: Se comunica la renovación del registro de marca que se indica.

México, D.F. a 28 DE JUNIO DE 2011.

ALEJANDRO GABRIEL GONZALEZ ROSSI
AV. TECAMACHALCO # 14, PISO 7 PH, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
11010 MEXICO, D.F.

En atención a su escrito presentado el 03 DE MAYO DE 2011, se le comunica que el presente registro de marca ha quedado renovado con No.168356/2011 por el término de diez años a partir del 04 DE JUNIO DE 2011, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 95, 130, 133 y 134 de la Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, esta Autoridad se reserva las facultades que confiere la Ley de la Materia para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 130 y 134 de dicha Ley.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º fracción III y 7º BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; artículos 1º,3º fracción V, inciso b), subíndices i) y iv) primero y segundo guión respectivamente, 4º, 5º, 11 último párrafo y 13 fracciones I, II, III, IV, V, VI Y VII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; artículos 1º, 3º, 6º del a), b) c), d), e) y f), párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y artículos 1º, 3º, 4º, 5º fracción V, inciso b), subíndices i) y iv) primero y segundo guión respectivamente, 17 Fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 28 y 31 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ordenamientos Legales cuyas reformas, adiciones y modificaciones se encuentran vigentes a la fecha de emisión del presente oficio.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL

SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

EDE
1 de 1

20110301722

SECRETARIA DE
COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

Certificado con
Acuse de recibo

REG.- 54970

DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TECNOLOGICO.
Depto. de Titulación, Transmisión
y Conservación de Marcas.

125-92 MARCA: 67704

Se comunica la renovación del registro de marca que se indica

México D.F., a 26 de Febrero de 1992.

15512

LIC. CARLOS MUGGENBURG R V

BOSQUES DE CIRUELOS 304-2,COL.BOSQUES DE LAS LOMAS
11700 MEXICO, D.F.

En relación con su escrito presentado en esta Dirección General, se le comunica que el presente registro marcario, ha quedado renovado con resolución No. 806/92 por el término de diez años a partir del 4 de Junio de 1991, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 95, 130, 133 y 134 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y de acuerdo con la Reclasificacion prevista en los Artículos 79 y Cuarto Transitorio del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, sus productos o servicios originalmente amparados en la clase 51, a partir de esta fecha de renovación los mismos se encuentran protegidos por las siguientes clases:

1 SOLO AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA Y SACARINA.

3 SOLO JABONES Y CHAMPUES (MEDICINALES) Y DENTIFRICOS.

5 SOLO PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E HIGIENICOS PARA USO MEDICO (EXCEPTO AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA, SACARINA, JABONES, CHAMPUES MEDICINALES Y DENTIFRICOS).

No obstante lo anterior, esta Dirección General se reserva las facultades que le confiere la Ley de la Materia, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos antes citados.

Lo anterior se le comunica con fundamento en las disposiciones legales antes citadas, así como en lo dispuesto por los Artículos 17 Fracciones III y VI y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1989 y en fracción XVI inciso f) del acuerdo que adscribe unidades administrativas y delega facultades en los CC. Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros subalternos, publicado en el citado Organo Informativo el 12 de septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

. . .

SECRETARIA DE
COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

Certificado con
Acuse de recibo

REG.- 54970

DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TECNOLOGICO.
Depto. de Titulación, Transmisión
y Conservación de Marcas.

125-92 MARCA: 67704

Se comunica la renovación del registro de marca que se indica

México D.F., a 26 de Febrero de 1992.

15512

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
LA SUBDIRECTORA DE MARCAS.

LIC. M. CARMEN QUESTO MARTINEZ P.

LCL/

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Con fundamento en el Articulo 6º Inciso [illegible] del Acuerdo que delega Facultades [illegible] Directores Generales Adjuntos, [illegible]dor, Directores Divisionales, [illegible]ares de las Oficinas Regionales, [illegible]directores Divisionales, Coordi[illegible]ores Departamentales y otros [illegible]ternos del INSTITUTO [illegible]XICANO DE LA PROPIEDAD [illegible]USTRIAL. Publicado en el Diario [illegible]cial de la Federación el 15 de [illegible]iembre de 1999, el C Subdirector [illegible]visional de Procesamiento [illegible]dministrativo de Marcas.

Lic. Moisés Coss Rangel - - --

- - - - - - - --CERTIFICA QUE:-----

[illegible] presente copia fotostática [illegible]ompuesta de (10) fojas útiles, fue [illegible]mada del documento que obra en:

MR. 67704 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO)

Y se extiende a petición del (a) C.,

FERNANDO MORAYTA LLANO.

Moisés Coss

México, D.F., 27 de noviembre del 2000.

SECRETARIA
DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO.

REG.- (35589)

DEPENDENCIA DIRECCION GRAL. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DEPTO. DE MARCAS. RENOVACIONES. SEXTA.

No. DEL OFICIO 16/III. 72409

EXPEDIENTE MARCA 67704

ASUNTO: Que con el número 2464, quedó renovada la marca "HISTIACIL".

México, D. F., 3 de agosto de 1971.

C. LIC. CESAR SEPULVEDA,
Apoderado de POLITECNICA, S. A.,
Tacubo No. 37, Edif. Cobo,
México, D. F.

Con relación a su solicitud de renovación ordinaria de fecha 5 de septiembre de 1961, - - - - - - se le manifiesta que la marca que se indica, quedó renovada en los términos de los artículos 168, 169 y 170 de la Ley de la Propiedad Industrial, por diez años más, a partir del 4 de junio de 1961.

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL DIRECTOR GENERAL.

LIC. ARTURO GONZALEZ COSIO.

ALP/ago.
ALP/fam.

Al contestar este oficio, cítense la fecha y los datos contenidos en el ángulo superior derecho.

SECRETARIA
DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO.

REG.- 35589

DEPENDENCIA DIRECCION GRAL. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DEPTO. DE MARCAS. RENOVACIONES. SEXTA.

72410

No. DEL OFICIO 16/III.

EXPEDIENTE MARCA 67704.

ASUNTO: Que con el número 2441 quedó renovada la marca "HISTIACIL".

México, D. F., 3 de agosto de 1971.

C. LIC. CESAR SEPULVEDA,
apoderado de POLITECNICA, S.A.,
Tacuba # 37, Edif. Cobo.
C i u d a d.

Con relación a su solicitud de renovación ordinaria de fecha 19 de abril último, - - - - - - - - - - - - - - se le manifiesta que la marca que se indica, quedó renovada en los términos de los artículos 168, 169 y 170 de la Ley de la Propiedad Industrial, por diez años más, a partir del 4 de junio de 1971. --

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL DIRECTOR GENERAL.

LIC. ARTURO GONZALEZ COSIO.

Al contestar este ofic ...anse la fecha y los datos contenidos en el ángulo superior derecho.

ALP/fam.
ALP/sc.

CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO.

REG.- 115343

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO.
DEPTO. DE TITULACION, TRANSMISION Y CONSERVACION DE MARCAS.

No. DE OFICIO: 174-87

EXPEDIENTE: MARCA 57704

ASUNTO: Se comunica la renovación del registro de la marca que se indica.

114457

México, D. F., a 14 de Diciembre de 1987.

LIC. CESAR [illegible]
[illegible] 37-329
COL. CENTRO
DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06000
MEXICO, D.F.

En relación con su escrito presentado en esta Dirección General, se le comunica que el presente registro marcario, ha quedado renovado con Resolución No. 13[illegible]/87 por el término de cinco años a partir del 4 de Junio de 1988. - - - - de conformidad con lo dispuesto por los artículos 139 y 140 de la Ley de Invenciones y Marcas.

No obstante lo anterior, esta Dirección General se reserva las facultades que le confiere la Ley de la Materia, para proceder en la forma que estime conveniente, a fin de comprobar la veracidad de la información proporcionada en la declaración de comprobación de uso que se presentó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 115, 118 y 140 de la Ley invocada.

Lo anterior, se le comunica con fundamento en las disposiciones legales antes citadas, así como en lo dispuesto por los artículos 29, fracciones I y IX del Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de agosto de 1985 y 4o. fracción XVI, inciso f) del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros subalternos, publicado en el mismo órgano informativo de 12 de septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBDIRECTOR DE MARCAS.

LIC. LUIS HERNANDEZ TRILLO.

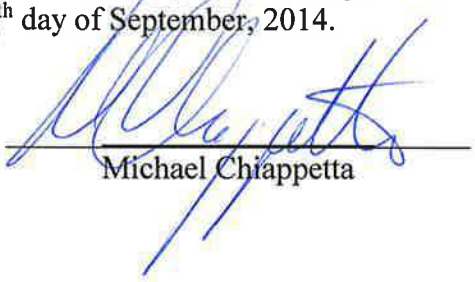
AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LA FECHA Y LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

JLR/egr.

910-071

CERTIFICATE OF SERVICE

The undersigned certifies that a copy of this Amended Petition for Cancellation was sent by first class mail to Respondent's attorney of record, Robert L. Sherman, Paul Hastings, LLP, 75 East 55th Street, New York, New York 10022, on this 19th day of September, 2014.



Michael Chiappetta

{F1514530.1 }