



MAYNARDNEXSEN

Nicolas H. Peck
1901 Sixth Ave. North
Suite 1700
Birmingham, AL 35203
Teléfono 205.254.1000 Fax 205.254.1999

16 de mayo de 2023

POR CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA URGENTE

Rita Shocrón
Abrasil Co. Inc
Calle Victoria, 80-B Oeste, Edif. no.15
Ciudad de Panamá, Panamá
abrasil20@cwpanama.net

Re: Infracción de la marca Amerex

Estimada Sra. Shocrón:

Soy asesor legal de Amerex Corporation ("Amerex"). Desde 1970, Amerex ha utilizado y publicitado continua y extensamente la marca AMEREX (la "Marca") en todo el territorio de los Estados Unidos, Panamá y el mundo en relación con sus productos. Como consecuencia de los productos de calidad que Amerex ha proporcionado a sus clientes durante este largo periodo, esta marca ha llegado a ser conocida por Amerex e incluye una importante reserva de fondo de comercio para Amerex. De hecho, tanto los Estados Unidos como Panamá han reconocido el carácter distintivo de la marca mediante el registro de la misma, en los Estados Unidos con el registro n° 1 274 217 y en Panamá con el registro n° 46 980. Amerex es el propietario exclusivo de la marca.

Ha llegado a nuestro conocimiento que Abrasil Co. Inc ("Abrasil") se ha apropiado indebidamente de la marca al vender productos con la marca que Amerex no fabricó ni autorizó. Además, Abrasil, a través de su afiliación con All Fire Equipment Distributor LLC ("AllFire"), se presenta como distribuidor autorizado de Amerex a pesar de que Amerex nunca ha autorizado a Abrasil ni a AllFire a vender, distribuir, mantener o realizar cualquier otro tipo de transacción con productos de Amerex.

En particular, Abrasil ha estado vendiendo versiones falsificadas de extintores Amerex. Como se ve a continuación, Abrasil ha vendido extintores fabricados por otra entidad pero con una pegatina con la marca (los "Productos Falsificados de Amerex"):

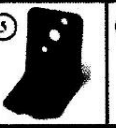
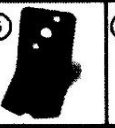


El uso de la marca por parte de Abrasil da la impresión engañosa de que Amerex fabricó, avaló o aprobó los Productos Falsificados de Amerex, lo que ciertamente no es el caso. Además, se cree que los Productos Falsificados de Amerex son de calidad inferior, lo que plantea graves problemas de seguridad y control de calidad.

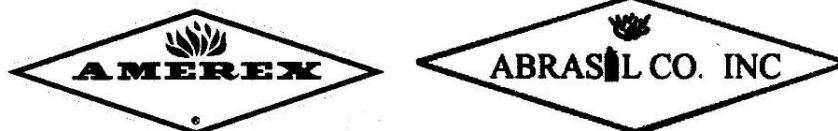
Además, AllFire escribió una carta al gobierno panameño en la que pretendía ser un distribuidor autorizado de extintores Amerex y pretendía extender esa autorización a Abrasil. Se adjunta una copia de esta carta como Anexo A. Ni AllFire ni Abrasil han sido nunca autorizadas a vender, distribuir, mantener o realizar cualquier otro tipo de transacción con productos Amerex. Sin embargo, el gobierno panameño autorizó a Abrasil a vender y mantener productos Amerex en Panamá basándose en la tergiversación de AllFire. Se adjunta una copia de la

renovación de la licencia 2019 de Abrasil por parte del Gobierno como Anexo B. Abrasil ha publicado ambas cartas en su sitio web.¹

Además, el sitio web de Abrasil tiene múltiples anuncios de productos de Amerex y otras referencias a Amerex.² Un ejemplo de estos anuncios es el siguiente:

SOPORTE DE PARED						
						
P/N 00-005 AMEREX BADGER BUCKEYE	P/N 00-006 AMEREX Vel Alumínio	P/N 00-007/00-008 ANSUL SENTRY PQ 9LB, 30	P/N 00-009 AMEREX CO2 95 BADGER CO2 95 BUCKEYE CO2 95 TODOS	P/N 00-010 AMEREX CO2 #10, 15 BADGER CO2 #10, 15 BUCKEYE CO2 #10, 15 TODOS	P/N 00-011 AMEREX CO2 #20 BADGER CO2 #20 BUCKEYE CO2 #20 TODOS	P/N 00-013 FIRE SEAL #16, 20 CO2 #10

Por último, el propio logotipo de Abrasil es extremadamente similar a la Marca Amerex. Tanto el logotipo de Abrasil como la marca de Amerex presentan (1) un borde de diamante; (2) un fondo blanco con texto negro; y (3) llamas rojas que emanan del texto. Dado que tanto Amerex como Abrasil venden extintores, el uso por parte de Abrasil de una marca casi idéntica crea una probabilidad sustancial de confusión y fomenta la falsa impresión de que Abrasil está afiliada de alguna manera con Amerex.



Cada una de estas acciones constituye una infracción ilegal de los derechos de Amerex sobre la Marca, así como publicidad falsa. Dado que Abrasil ha utilizado la marca en relación con la venta, oferta de venta, distribución o publicidad de los Productos Falsificados de Amerex, Abrasil es responsable del uso de una marca falsificada en virtud del artículo 15 U.S.C. § 1114(1). Dado que Abrasil se presenta de forma engañosa como distribuidor autorizado de los productos de Amerex, Abrasil es responsable de publicidad falsa en virtud de 15 U.S.C. § 1125(a). Amerex tiene derecho a recuperar parte o la totalidad de los beneficios de Abrasil, los daños y perjuicios de Amerex, los costos y honorarios, los daños legales y los daños extraordinarios.

¹ http://www.abrasil20.com/files/ABRASIL_Cert_2018.pdf; http://www.abrasil20.com/II_permit_19a20-web.pdf

² <http://www.abrasil20.com/Accesorios.html>; <http://www.abrasil20.com/miraflores.html>

Además, Abrasil está sujeta a responsabilidad penal y civil bajo la Ley de Propiedad Industrial de Panamá por infringir una marca registrada válida. Ley 35 de 1996, Art. 99.

Amerex exige que Abrasil realice las siguientes acciones inmediatamente:

- 1) Cesar y desistir de cualquier otra venta (directa o indirecta) de los Productos Falsificados de Amerex, y conservar inmediatamente todos los Productos Falsificados de Amerex actualmente en su posesión;
- 2) Proporcionar detalles a Amerex sobre el fabricante o fabricantes de los Productos Falsificados de Amerex y cualquier canal de distribución asociado, así como toda la información relativa a la forma en que Abrasil obtuvo los Productos Falsificados de Amerex;
- 3) Proporcionar una lista de los clientes a los que Abrasil ha vendido los Productos Falsificados de Amerex, incluidas las fechas de las ventas;
- 4) Emitir a todos los clientes que compraron los Productos Falsificados de Amerex una orden de retirada de los Productos Falsificados de Amerex;
- 5) Cesar y desistir de cualquier declaración futura de que Abrasil está autorizada a vender, distribuir, mantener o realizar cualquier otro tipo de transacción con productos Amerex;
- 6) Proporcionar a Amerex una copia de todos los documentos en los que Abrasil, o AllFire en nombre de Abrasil, haya manifestado que estaba autorizada a vender, distribuir, mantener o realizar cualquier otro tipo de transacción con productos de Amerex (las "Autorizaciones Falsas");
- 7) Enviar una carta al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, con copia de la misma a Amerex, retractándose de la supuesta autorización establecida en la Anexo A y de cualesquiera otras Autorizaciones Falsas;
- 8) Eliminar todas las referencias a Amerex del sitio web de Abrasil; y
- 9) Cesar y desistir de utilizar el logotipo del diamante de Abrasil o cualquier otro logotipo que imite la marca Amerex.

Este es un asunto de máxima preocupación para Amerex, y le solicitamos que confirme por escrito antes del **26 de mayo de 2024** que estas demandas serán atendidas. Si no se recibe una respuesta a las demandas para entonces, Amerex tomará las medidas que sean necesarias para detener esta infracción continuada y esta publicidad falsa y para proteger sus derechos, lo que incluye acciones legales. Amerex se reserva, y no renuncia, a todos y cada uno de los derechos, reclamos y defensas, ya sean en derecho o equidad, o de otro tipo.

Si tiene alguna pregunta sobre este asunto, póngase en contacto conmigo, directamente o a través de su abogado.

16 de mayo de 2023
Página | 5

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolas H. Peck". The signature is written in a cursive, flowing style.

Nicolas H. Peck

EXHIBIT/ANEXO A



AllFire Equipment Distributor, LLC.
7337 NW 79th TER
Medley, FL 33166
www.allfireusa.com

Septiembre 5. 2018

Señores:
Benemerito Cuerpo de Bomberos
La República de Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO

Por medio de la presente certificamos que la compañía ABRASIL CO. INC, y su presidente Abraham Shocron, están autorizados por la compañía AllFire Equipment Distributor, LLC. Para distribuir y dar mantenimiento a nuestros productos y servicios.

Como representante legal de varias fábricas americanas para el mercado latinoamericano, Allfire Equipment Dist. está en plena capacidad de autorizar, abastecer, y dar entrenamiento a los agentes técnicos de ABRASIL CO. INC. Dicha compañía tiene nuestro apoyo total Para distribuir y dar mantenimiento a las marcas de extintores Amerex y Ansul, Las cuales nosotros somos distribuidores autorizados.

Este documento es válido por un periodo de 24 meses. Para cualquier consulta o aclaración por favor comuníquese con nosotros al 305-688-1998 o fmoran@allfireusa.com.

Cordialmente,

Francisco Moran
Regional Sales Manager
Latino América

EXHIBIT/ANEXO B

RESOLUCIÓN DE EMPRESA DE EXTINTORES

DINASEPI/DN-050-19

(24 de julio de 2019)

El Sub Director General Encargado de la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorga la Renovación de Licencia para dedicarse a las actividades de Comercialización, Importación, Venta, Recarga, Prueba Hidrostática, Reparación, Instalación, Inspección y Mantenimiento para Extintores Portátiles y Sobre Rueda de las marcas: Amerex y Ansul, del Proveedor Allfire Equipment Distributor; Extintores de las marcas: Kidde y Badger, del Proveedor UTC Climate, Controls & Security; la marca Segurex, del Proveedor Fire Protection, S.A.; la marca Buckeye, también del Proveedor, Buckeye Fire Equipment; Extintores de la marca (Sólo para recarga y mantenimiento) según documento de inventario que reposa del expediente., por la empresa AMBRASIL CO. INC.

CONSIDERANDO:

Que la Señora _____, con Cédula de Identidad No.8-788-1408, en calidad de Representante Legal de la Empresa ABRASIL CO., ubicada en Miraflores, Calle Victoria _____ y Distrito de Panamá, Corregimiento de Betania, Urbanización _____

Que según consta en el Informe de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención y Extinción de Incendios, seña-
la que los requisitos exigidos por dicha Dirección en base al artículo No.10 del 16 de marzo de
2010.

Que en el expediente administrativo consta con nota de solicitud de Operación, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por el monto de \$ 100.000,00 de la Compañía de Seguros Mapfre, vigente hasta el 06 de julio de 2019, el Profesional Idóneo con Licencia de Práctica No.8-212-225, Licencia de Primera Categoría No. 470. Tramitadas con cedula No.76576, que consta en el recibo de pago No.160771.

RESOLVE:

PRIMERO: OTORGAR la **RENOVACIÓN** de la Licencia a la Empresa **ABRASIL CO. INC.** para dedicarse a la actividad de Comercialización, Importación, Venta, Recarga, Prueba Hidrostática, Reparación, Instalación, Inspección y Mantenimiento para Extintores Portátiles y Sobre Rueda de las marcas: **Amerex** y **Ansal**, del Proveedor **Allfire Equipment Distributor, LLC**; marcas: **Kidde** y **Badger**, del Proveedor **UTC Climate, Controls & Security**; la marca **Segurex**, del Proveedor **Segurex Fire Protection, S.A.**; la marca **Buckeye**, también del Proveedor **Buckeye Fire Equipment**; Extintores **Fire Seal** (Sólo para recarga y mantenimiento), según documento de inventario que reposa del expediente; dentro de la República de Panamá.

SEGUNDO: Dicha Licencia tiene una vigencia hasta el mes de **ABRIL 2020**.

TERCERO: La documentación necesaria para renovar dicha Licencia debe presentarse antes del término correspondiente a su vigencia para evitar incurrir en falta.

CUARTO: ADVERTIR a la Empresa ABRASIL CO. INC., que de no cumplir con la renovación en el tiempo correspondiente y no poseer póliza vigente durante el término completo de la misma, la empresa quedará sujeta a sanción conforme a lo establecido en la Resolución de Patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, No. 010-2012 del 21 de diciembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial No. 27213-A.

QUINTO: OFICIAR un original de la presente Resolución a la Empresa **ABRASIL CO. INC.**

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley N° 10 del 16 de marzo del 2010.

Se hace constar que de la presente resolución se expiden dos (2) ejemplares del mismo tenor, dado en la Ciudad de Panamá, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2019.

Coronel GABRIEL ISAZA
Sub Director General Encargado de la Dirección General

Se notifica de la presente resolución a Abraham Shachar, el día 29 del mes Julio de 2019, a las 13:10 Firma  Cédula 8-2124225