

Declaration

This declaration is made to establish when and how it was discovered that national stage applications corresponding to PCT Application No. US2018/060017 (hereinafter the '017 PCT Application) were not filed in various jurisdictions as intended prior to the expiration of respective 30-month and 31-month deadlines (referred to hereinafter as "the deadlines").

WHEREAS, the '017 PCT Application claims priority to United States Application No. 15/807,853, which was filed on November 19, 2017; and

WHEREAS, the 30-month deadline and the 31-month deadline for filing National Phase Entry applications were May 19, 2020 and June 19, 2020, respectively; and

WHEREAS, the Governor Greg Abbott of the State of Texas, United States (where the headquarters of Applicant, Baker Hughes, is located), in response to the worldwide COVID-19 pandemic, issued a proclamation certifying that COVID-19 poses an imminent threat of disaster in the state and declaring a state of disaster for all counties in Texas on March 13, 2020¹; and

WHEREAS, President Donald J. Trump and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) issued Coronavirus Guidelines ("Guidelines") on March 16, 2020, which called upon Americans to take actions to slow the spread of COVID-19 for 15 days including instructions to "[w]ork . . . FROM HOME whenever possible";² and

WHEREAS, in response to President Trump's Guidelines, Governor Abbott issued Executive Order GA-08 on March 19, 2020 mandating obligations for Texans including "where feasible, work[ing] from home";³ and

WHEREAS, in response to President Trump's instructions and the instructions of Governor Abbott, during the week of March 15, 2020, Baker Hughes (applicant of the '017 PCT Application) required all employees to commence working from home and denied access to company premises and offices without special permission; and

WHEREAS, Governor Abbott renewed his proclamation declaring a state of disaster for all counties in Texas on April 17, 2020⁴, May 12, 2020⁵, June 11, 2020⁶, July 10, 2020⁷, and later dates; and

WHEREAS, the declaration of a state of disaster is still in effect in the State of Texas as of November 18, 2020; and

¹ Exhibit A

² Exhibit B

³ Exhibit C

⁴ Exhibit D

⁵ Exhibit E

⁶ Exhibit F

⁷ Exhibit G

WHEREAS, Baker Hughes employees are still required to work from home as of November 18, 2020; and

WHEREAS, on March 20, 2020, a virtual meeting (referred to hereinafter as “the virtual meeting”) was held between multiple people of Baker Hughes’ drill bits patent evaluation committee to determine whether national stage applications would be filed from the ‘017 PCT Application;

WHEREAS, it was decided during the virtual meeting to file national stage applications in at least India, China, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Algeria, Canada, Indonesia, Europe, Brazil, Columbia, and Mexico⁸;

WHEREAS, as shown in the Declaration⁹ executed by Kimberly K. Gregg, which is enclosed herein, the deadlines for filing national stage applications from the ‘017 PCT Application were missed as a result of unintentional human error human error and the turmoil associated with the worldwide COVID-19 pandemic, and Baker Hughes exercised due care in holding these regularly-scheduled meetings, even during the COVID-19 pandemic, and performing the requisite analyses to make the decision on whether or not to file national stage applications from the ‘017 PCT Application;

I, André J. Porter, declare that I discovered that the national stage applications had not been filed for the ‘017 PCT Application on October 23, 2020. In particular, I was asked by a product manager at Baker Hughes whether patent applications were pending in foreign countries for the technology disclosed in the ‘017 PCT Application.

I then reviewed the Baker Hughes electronic document management systems to determine whether national stage applications had been filed. I did not find any indication in the system that national stage applications had been filed from the ‘017 PCT Application.

I then contacted Kimberly K. Gregg, a paralegal, colleague and employee of Baker Hughes, and Baker Hughes’ outside patent counsel to determine whether the applications had been filed but perhaps were not yet docketed. I was then informed that the National Stage applications had not been filed.

Ms. Gregg has informed me that, if an application (e.g., the ‘017 PCT Application) is docketed in the Baker Hughes computer docketing system as not being filed in a foreign country, the docketing system automatically generates and sends an electronic correspondence (i.e., email) to Baker Hughes’ outside patent counsel. Additionally, any document received electronically noting a potential loss of rights from the foreign county would have been ignored by the system, as no response action was docketed.

As the person signing below, I hereby declare that all statements made of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true;

⁸ Exhibit H

⁹ Exhibit I

and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, and that such willful false statements may jeopardize the validity of any application or any patent issued thereon.

Additionally, as Senior Intellectual Property Counsel, I am authorized to act on behalf of the Applicant, Baker Hughes, a GE company, LLC (i.e., the Assignee¹⁰).

¹⁰ Exhibit K



André J. Porter

Title: Senior Intellectual Property Counsel

Residing at: 1717 Edwards St., Houston, Texas 77007

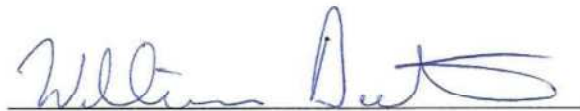
Date: 19 Nov 2020

PARISH OF LAFAYETTE)

: ss.

STATE OF LOUISIANA)

On this 19 day of November, 2020, before me personally appeared ANDRÉ J. PORTER, to me known to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same.



Notary Public in and for said Parish and State

My Commission Expires:

1. lifetime

William Bertrand
Notary Public ID# 78339
State of Louisiana
My Commission is for life



Declaración

La presente declaración se emite para determinar cuándo y cómo se descubrió que las solicitudes de la etapa nacional correspondientes a la Solicitud PCT No. US2018/060017 (en lo sucesivo, la Solicitud PCT '017) no fueron radicadas en varias jurisdicciones como era la intención antes de la expiración de las fechas límite respectivas de 30 y 31 meses (denominadas en lo sucesivo "las fechas límite").

CONSIDERANDO que la Solicitud PCT '017 reivindica prioridad sobre la Solicitud No. 15/807.853 de los Estados Unidos, que fue radicada el 19 de noviembre de 2017; y

CONSIDERANDO que la fecha límite de 30 meses y la fecha límite de 31 meses para presentar la solicitud nacional de ingreso a la fase fueron el 19 de mayo de 2020 y el 19 de junio de 2020, respectivamente; y

CONSIDERANDO que Greg Abbott, Gobernador del Estado de Texas, Estados Unidos, en donde se encuentra la sede del Solicitante, Baker Hughes), en respuesta a la pandemia mundial de la COVID-19, emitió una proclamación que certifica que la COVID-19 representa una amenaza inminente de desastre en el estado y declara un estado de desastre para todos los condados de Texas el 13 de marzo de 2020¹; y

CONSIDERANDO, que el presidente Donald J. Trump y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron Directrices sobre el coronavirus (las "Directrices") el 16 de marzo de 2020, exhortando a los estadounidenses a tomar medidas para frenar la propagación de la COVID-19 durante 15 días, incluidas instrucciones para "trabajar... DESDE SUS CASAS siempre que sea posible";² y

CONSIDERANDO, que en respuesta a las Directrices del Presidente Trump, el Gobernador Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-08 el 19 de marzo de 2020 imponiendo a los tejanos obligaciones que incluían "cuando sea factible, trabajar desde la casa";³ y

CONSIDERANDO, que en respuesta a las instrucciones del presidente Trump y las instrucciones del gobernador Abbott, durante la semana del 15 de marzo de 2020, Baker Hughes (solicitante de la Solicitud PCT '017) les exigió a todos los empleados que comenzaran a trabajar desde sus casas y les negó el acceso a las instalaciones y oficinas de la empresa sin permiso especial, y

CONSIDERANDO, que el gobernador Abbott renovó la proclamación declarando un estado de desastre para todos los condados de Texas el 17 de abril de 2020,⁴ el 12 de mayo de 2020,⁵ el 11 de junio de 2020,⁶ el 1 de julio de 2020⁷ y en fechas posteriores; y

¹ Prueba documental A

² Prueba documental B

³ Prueba documental C

⁴ Prueba documental D

⁵ Prueba documental E

⁶ Prueba documental F

⁷ Prueba documental G

CONSIDERANDO que la declaración de un estado de desastre sigue vigente en el estado de Texas al 18 de noviembre de 2020; y

CONSIDERANDO que los empleados de Baker Hughes todavía están obligados a trabajar desde sus casas al 18 de noviembre de 2020; y

CONSIDERANDO que el 20 de marzo de 2020, se celebró una reunión virtual (en lo sucesivo denominada “la reunión virtual”) entre varias personas del comité de evaluación de patentes de brocas de Baker Hughes para determinar si se presentarían las solicitudes de la etapa nacional a partir de la Solicitud PCT ‘017;

CONSIDERANDO que durante la reunión virtual se decidió radicar las solicitudes de la etapa nacional por lo menos en India, China, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Argelia, Canadá, Indonesia, Europa, Brasil, Colombia y México;⁸

CONSIDERANDO que, como se muestra en la Declaración⁹ suscrita por Kimberly K. Gregg que se anexa a la presente, se dejaron pasar las fechas límite para las solicitudes de la etapa nacional a partir de la Solicitud PCT ‘017 por un error humano no intencional asociado con la pandemia mundial de la COVID-19, Baker Hughes ejerció el debido cuidado en la realización de estas reuniones programadas regularmente, incluso durante la pandemia de la COVID-19, y en la realización de los análisis necesarios para tomar la decisión de presentar o no las solicitudes de la etapa nacional a partir de la Solicitud PCT ‘017;

Yo, André J. Porter, declaro que descubrí que no se había radicado la solicitud de la etapa nacional a partir de la Solicitud PCT ‘017 el 23 de octubre de 2020. En particular, un director de producto de Baker Hughes me preguntó si había solicitudes de patente pendientes en países extranjeros para la tecnología divulgada en la Solicitud PCT ‘017.

Entonces revisé los sistemas de gestión electrónica de documentos de Baker Hughes para determinar si se habían radicado solicitudes en etapas nacionales. No encontré ninguna indicación en el sistema de que se hubieran radicado solicitudes de la etapa nacional a partir de la Solicitud PCT ‘017.

A continuación, me comuniqué con Kimberly K. Gregg, asistente legal, colega y empleada de Baker Hughes, y con los abogados de patentes externos de Baker Hughes para determinar si quizás las solicitudes se habían presentado, pero aún estaban etiquetadas en el expediente. Luego se me informó que no se habían radicado las solicitudes de la Etapa Nacional.

La Sra. Gregg me informó que si una solicitud (p.ej., la Solicitud PCT ‘017) se etiqueta en el sistema de etiquetado informático de Baker Hughes como no etiquetada en un país extranjero, el sistema de etiquetado genera automáticamente y envía una correspondencia electrónica (es decir, un correo electrónico) a los abogados de patentes externos de Baker Hughes. Además, cualquier documento recibido electrónicamente señalando una posible pérdida de derechos desde el país extranjero habría sido ignorado por el sistema, ya que

⁸ Prueba documental H

⁹ Prueba documental I

no se había etiquetado ninguna acción de respuesta.

En mi calidad de firmante del presente documento declaro que todas las manifestaciones hechas según mi leal saber y entender son verdaderas y que pienso que todas las declaraciones hechas con base en información y creencia son verdaderas; y, además, que hice estas manifestaciones con el conocimiento de que la falsedad intencional en las declaraciones y similares hechas de esa manera acarrearán penas de multa o prisión, o ambas, y que dichas declaraciones falsas intencionales pueden poner en tela de juicio la validez de cualquier solicitud o cualquier patente emitida al respecto.

Además, en mi calidad de Abogado Sénior de Propiedad Intelectual, estoy autorizado a actuar en nombre del Solicitante, Baker Hughes, una sociedad de GE, LLC (es decir, el Cesionario¹⁰).

[Hay una firma]

André J. Porter

Cargo: Abogado Sénior de Propiedad Intelectual

Dirección: 1717 Edwards St., Houston, Texas 77007

Fecha: [Manuscrito: 19 de noviembre de 2020]

DISTRITO DE LAFAYETTE)

ESTADO DE LOUISIANA) SS.
)

Hoy [manuscrito: 19 de noviembre de 2020], personalmente compareció ante mí ANDRÉ PORTER, de quien sé que es la persona cuyo nombre aparece firmando el anterior instrumento, e hizo constar que fue él quien lo suscribió.

[Hay una firma]

Notario Público de los mencionados Distrito y Estado

Mi comisión expira: [manuscrito: Vitalicia]

[Hay un sello de tinta y un sello seco: William Bertrand]

Notario Público ID # 78339

Estado de Louisiana

Mi comisión es vitalicia]

¹⁰ Prueba documental J